

TARTU ÜLIKOOL
ÕIGUSTEADUSKOND
ERAÕIGUSE INSTITUUT
Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool

Liisa Margus

**ÄRINIME JA KAUBAMÄRGI SEOSSED KAITSTAVA OBJEKTI, KAITSE SAAMISE
NING ÕIGUSTE TEOSTAMISE KONTEKSTIS**

Magistritöö

Juhendaja

PhD Aleksei Kelli

Tallinn

2013

Sisukord

SISSEJUHATUS	3
1. Ärinime ja kaubamärgi olemus.....	7
1.2. Ärinime ja kaubamärgi määratlus	7
1.3. Ärinimi ja kaubamärk intellektuaalse omandina.....	8
1.4. Ärinime ja kaubamärgi funktsioon.....	13
2. Õiguskaitse saavutamine	16
2.1. Ekspertiis	16
2.1.1. Tähiste võrdlus	23
2.1.2. Kaupade-teenuste ja tegevusalade võrdlus.....	28
2.2. Nõusoleku esitamine	31
2.3. Õiguskaitse tekkimise kuupäev	34
3. Õiguste teostamine	38
3.1. Registreeritud kaubamärgi ja ärinime kasutamine	38
3.2. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse piirangud.....	45
3.3. Registreerimata ärinimest ja kaubamärgist tulenevad õigused	49
3.4. Kaubamärk, ärinimi ja kõlvatu konkurents	60
KOKKUVÕTE	65
The Relationship between Company Name and Trademark in the Context of the Subject- Matter of Protection, the Obtaining of Protection and the Exercising of Rights	70
KASUTATUD KIRJANDUS	77
KASUTATUD MUUD MATERJALID	80
KASUTATUD ÕIGUSAKTID	83
KASUTATUD KOHTUPRAKTIKA	85
KASUTATUD LÜHENDID	87
Lihtlitsents	88

SISSEJUHATUS

Varasematel aegadel tegid tarbijad oma ostuotsuse kaupade ja teenuste omaduste järgi ning selle põhjal, kui kõrgelt neid kaupu ja teenuseid pakkuva ettevõtja kvaliteeti hinnati. Kauba ja teenuse tähistus võimaldas tarbijatel küll valida konkreetse ettevõtja kaupu või teenuseid, kuid see ei mõjutanud nende valikut. Tänapäeval on erinevate ettevõtjate kaubad ja teenused tihtipeale väga sarnased, mistõttu ettevõtjad loodavad tarbijate mõjutamisel just oma brändile. Tarbijate valikuid mõjutavad tegelikkuses kaks faktorite gruppi. Kui esimesse kuuluvad kauba või teenuse omadused, näiteks hind, kvaliteet jne., siis teisel grupil pole aga midagi pistmist toote või teenuse enesega. Need faktorid toimivad psühholoogilisel tasandil ja neid võib tervikuna nimetada brändi maineks.¹

Valdav enamus maailma võimsamatest ettevõtetest on saavutanud oma edu tänu oskuslikule brändikesksele turundusele² ning tänapäeval räägitakse üha rohkem ja rohkem ettevõtte intellektuaalomandiportfelist, mille turunduslik osa hõlmab registreeritud kaubamärkide kõrval ka ettevõtte ärinime.³ Kuigi võrreldes kaubamärkidega on ärinimed kaubandustähistena täiesti tähelepanuta jäänud, leitakse riikidevahelises äritegevuses aina tihemini, et ettevõtte ärinimega seotud maineväärtus võib anda konkurentide ees olulise eelise.⁴ Õiguskirjanduses on lausa väljendatud seisukohta, et võimalused brändilojaalsuse loomiseks ja säilitamiseks on suuremad, kui ettevõtte kannab sama nime kui tema poolt pakutavate kaupade tähistamiseks kasutatav kaubamärk.⁵

Kaubamärk saab täita oma rolli üksnes siis, kui see on ainulaadne. Kui kaubamärgiomanik peab jagama märki konkurendiga, kaotab ta kontrolli märgiga seonduva maineväärtuse üle. Tarbija seisukohast vaadelduna kahjustab see kaubamärgiga edastatavat signaali, mis omakorda võib tarbijaid segadusse ajada ja eksitada.⁶ Ka ärinimi saab oma peamist funktsiooni, milleks on ettevõtja ja tema maine identifitseerimine,⁷ täita vaid sel juhul, kui ärinimi on teistest turul kasutatavatest märkidest selgesti eristatav. Seetõttu on ärinimede ja

¹ G. Tritton. Intellectual Property in Europe. UK: Sweet & Maxwell 2007, lk 226-227.

² V. Laur. Jätkusuutliku turunduse alustala. – Informer 2004 oktoober.

³ A. Kukrus, R. Kartus. Tööstusomand ja globaalmajandus. Tallinn: Külim 2008, lk 14.

⁴ G.E. Evans. Substantive Trademark Law Harmonization by Means of the WTO Appellate Body and the European Court of Justice: The Case of Trade Name Protection. – Journal of World Trade 2007/41, No 6, lk 1140.

⁵ G.E. Evans. Recent Developments in the Protection of Trademarks and Trade Names in the European Union: From Conflict to Coexistence? – The Trademark Reporter 2007/97, No 4, lk 1008.

⁶ EKo C-10/89, 17.oktoober 1990, SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG, kohtujurist F.G.Jacobs ettepanek, p 19.

⁷ D.E. Bouchoux. Intellectual Property. The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets. 2.ed. New York: Thomson/Delmar Learning, 2005, p 28.

kaubamärkide kui brändi maine komponentide puhul esmatähtis, et konkreetse tähise omaniku käsutuses oleks efektiivsed õiguskaitsevahendid takistamaks teiste sarnaste ja identsete märkide turuletulekut ning kasutamist.

Esimene kaubamärgiseadus võeti Eestis vastu juba 1992.aastal, mis tähendab, et selle eriseaduse rakendamise praktika on üsna pikaajaline. Meie kaubamärgiõiguse areng on olnud tihedalt seotud Euroopa Liiduga ühinemisega ning sellega kaasneva kaubamärgiõiguse ühtlustamisega,⁸ mistõttu tänasel päeval võib autori hinnangul väita, et Eesti kaubamärgiõigus on ajakohane ning praktilistele ootustele vastav.

Esimesed taasiseseisvuvus Eestis ettevõtlust reguleerivad õigusaktid jätsid ärinime küsimused peamiselt omavalitsusametnike suvaõiguseks ning mandri-euroopas üldtunnustatud alustele pöördus meie firmaõigus tagasi alles 1995. aastal.⁹ Võrreldes kaubamärgiõigusega ei reguleeri ärinime õiguskaitset mitte eriseadus, vaid vähem kui 10 paragrahvi äriseadustikus¹⁰.

Kaubamärkide ja ärinime arv kasvab iga päevaga, mis ettevõtjate jaoks tähendab seda, et valikuvõimalused uue tähise kasutuselevõtul kitsenevad pidevalt. Kaubamärgiomanikud ei pea praktikas arvestama mitte ainult teiste kaubamärkidega, vaid ka ärinimedega, ning ärinime valikut mõjutavad lisaks teistele ärinimedele ka kaubamärgid. Olgugi, et juriidiliselt on ärinimi ja kaubamärk täiesti erinevad tähised, on praktikas nende kokkupuuted sagedased ning tihti peale lausa vältimatud. Seega on autori hinnangul oluline, et mõlema tähise õiguskaitse on seadusega võrdväärselt tagatud.

Käesoleva magistritöö teema ongi aktuaalne eelkõige seepärast, et just ärinime ja kaubamärkide vahel esinevate konfliktide arv kasvab püsivalt. Seoses Eestis tegutsevate välismaiste äriühingutega esineb praktikas ühe rohkem ka selliseid situatsioone, kus teises riigis registreeritud ärinime või kaubamärgi omanik soovib takistada sarnase tähise Eestis kasutamist, seega tõusetub küsimus registreerimata tähise õiguskaitse võimalikkusest. Ühtlasi on kõnealune teema autori hinnangul aktuaalne seetõttu, et käimasoleva intellektuaalse omandi kodifitseerimise raames on esmakordselt tõstatatud küsimus ärinimest kui tööstusomandi esemest.¹¹ Kuna pole liigne väita, et kaubamärgiõigus on Eestis üks

⁸ A. Sehver. Tööstusomandi kodifitseerimine. Kaubamärgiõigus – Juridica 2012/7.

⁹ V. Peep. Ärinime teooriast ja praktikast – Juridica 1996/6, lk 2.

¹⁰ Äriseadustik. - RT I, 31.12.2010, 19.

¹¹ A. Sehver, M. Sarap. Intellektuaalse omandi kodifitseerimine. Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused. Kodifitseerimise struktuur. Probleemide kaardistus. Mai 2012. - Arvutivõrgus: <http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=56952/Kodifitseerimise+struktuur.pdf> (04.03.2013), lk 1.

arenenumaid tööstusomandi õiguskaitse eriseadusi, on autori arvates ärinime analüüsi heaks lähtealuseks just selle võrdlus kaubamärgiga.

Kuna ärinimede tähtsus intellektuaalomandina ning osana ettevõtte maineväärtusest on kiiresti kasvamas, tõusetub küsimus, et milline on Eestis ärinime käsitus intellektuaalomandina ja kuidas vastab ärinimeõigus praktikas üleskerkivatele probleemidele. Käesoleva töö eesmärgiks on eelkõige selgitada, kuivõrd ärinimede ja kaubamärkide õiguskaitse on kattuv, mis on mõlemi õigusliku kaitseriigi ulatus ning milline on nende koostoime. Magistritöö hüpoteesiks on väide, et Eesti ärinimeõigus ei taga ärinimele nii efektiivset kaitset kui kaubamärgiõigus kaubamärgile. Selle hüpoteesi paikapidavuse kinnituseks on esmalt käsitletud ärinime ja kaubamärgi olemuslikke ühiseid jooni ning seejärel analüüsitud kõnealuste tähiste seoseid ja võimalikke kokkupuutepunkte praktikas.

Käesolev töö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis leiab käsitlust ärinime ja kaubamärgi olemus. Autor toob välja ärinime ja kaubamärgi juriidilise määratluse Eesti õiguskorras, analüüsib kõnealuseid tähiseid intellektuaalomandi esemetena ning võrdleb nende tähiste funktsioone praktikas. Ühtlasi käsitleb autor lühidalt ärinime ja kaubamärgi puudutavaid õigusakte nii Eestis, Euroopa Liidus kui rahvusvahelisel tasandil. Taolise võrdleva ülevaate ja analüüsi eesmärgiks on tuvastada ärinime ja kaubamärgi olemuslikud sarnasused ja erinevused ning luua läbi ärinimeõiguse ja kaubamärgiõiguse teoreetilise ühisosa määratlemise alus töö järgnevates peatükkides analüüsitavate praktilisemate teemade käsitlusele.

Töö teine ja kolmas peatükk on pühendatud ärinime ja kaubamärgi õiguskaitsele – nii õiguskaitse saavutamisele kui ka ärinimest ning kaubamärgist tulenevate õiguste vastastikkusele teostamisele. Ärinime ja kaubamärgiõiguse seoste sujuvamaks esituseks ning analüüsiks on tähiseid puudutavaid õigusnorme ja kohtupraktikat käsitletud paralleelselt. Autor võrdleb esiteks ärinimede ja kaubamärkide registreerimismenetlusega seonduvaid aspekte ning seejärel juba õiguskaitse saanud tähisest tulenevate ainuõiguste teostamise võimalusi. Probleem seisneb siin selles, et ärinime ja kaubamärgi omavahelisi suhteid reguleerivad sätted on kohati põhjendamatult erinevad. Töö kolmandas peatükis on eraldi käsitletud ka registreerimata ärinime ja kaubamärgi õiguskaitse võimalusi Eestis.

Töös on kasutatud peamiselt analüütilist, süsteemset ning mõningal määral ka võrdlevat uurimismeetodit. Autor on paralleelselt analüüsinud ning omavahel võrrelnud ÄS-i ja KaMS-i

regulatsiooni ning kohtupraktikas ja TOAK-i otsustes väljendatud seisukohti. Ühtlasi on töö mõningates punktides võrreldud Eestis kehtivat regulatsiooni välisriikide, eelkõige teiste Euroopa Liidu liikmesriikide omadega ning muidugi ka rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Töös kasutatud allikate osas tuleb märkida, et eestikeelses erialakirjanduses pole ärinimede ja kaubamärkide omavahelisest suhestumisest kirjutatud peaaegu üldse ning valdavalt on see teema käsitlemist leidnud pigem kohtupraktikas. Ka ärinimede osas oli töö kirjutamisel probleemseks õiguskirjanduse vähesus. Inspiratsiooni selle Eestis väheuuritud teema käsitlemiseks sai autor G. E. Evans'i artiklist „Recent Developments in the Protection of Trademarks and Trade Names in the European Union: From Conflict to Coexistence?“ ning lisaks nimetatud artiklile ongi käesolevas töös tuginetud peamiselt kohtupraktikale ja inglisekeelsele erialakirjandusele.

1. Ärinime ja kaubamärgi olemus

1.1. Ärinime ja kaubamärgi määratlus

Kaubamärgi õiguskaitse on Eestis reguleeritud KaMS-iga¹². KaMS-i §-s 3 sätestatud legaalseaduse kohaselt on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Sellest järeldub, et Eestis võib kaubamärgi omanikuks olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Kaubamärgile õiguskaitse saamiseks on kaks võimalust. KaMS §-s 5 sätestatu kohaselt võib esiteks kaubamärgile õiguskaitse saavutada läbi registreerimise ning teiseks läbi kaubamärgi üldtuntuks tunnistamise. Käesolevas töös on valdavalt käsitletud registreeritud kaubamärgi õiguskaitsega seonduvat, kuid töö viimases peatükis on lühidalt peatutud ka üldtuntud kaubamärgil.

Kaitstav kaubamärk peab KaMS § 6 kohaselt olema graafiliselt kujutatav, mis tähendab, et kaubamärk võib põhimõtteliselt koosneda nii sõnadest, kujunduselementidest, tähtedest, numbritest, kauba või selle pakendi kujust.¹³ Kuna kaubamärgina võib käsitleda ka niisuguseid tähiseid, mis ei ole visuaalselt tajutavad, kuid mida saab graafiliselt erinevate kujundite, joonte ja tähtede abil kujutada,¹⁴ on teoreetiliselt võimalik kaubamärgina kaitsta ka n-ö ebatavalisi märke nagu lõhnamärgid ja helimärgid.

Kuna õigus kaubamärgile on monopoolse iseloomuga, peab see õiglase kaubandusliku olukorra tagamiseks olema piiritletud.¹⁵ KaMS § 12 lg 1 p-i 2 kohaselt on registreeritud kaubamärgi puhul õiguskaitse ulatuse aluseks kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon ning KaMS § 12 lg 2 p-s 2 sätestatu kohaselt määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. See tähendab, et kaubamärk registreeritakse üksnes kaubamärgitaotleja poolt taotletud ning seejärel registrisse kantud kindlate kaupade ja teenuste tähistamiseks.

Ärinime õiguskaitse on Eestis reguleeritud ÄS-i 2.peatükis. ÄS §-s 7 sätestatud legaalseaduse kohaselt on ärinimi ehk firma äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. Ärinimeks loetakse seega seda nime, mille all ettevõtja ettevõtte omanikuna

¹² Kaubamärgiseadus. - RT I, 28.12.2011, 4.

¹³ B. Isaac. Brand Protection Matters. London: Sweet & Maxwell 2000, lk 6.

¹⁴ EKo C-273/00, 12.detsember 2002, Ralf Sieckmann vs Deutsches Patent- und Markenamt, p 32.

¹⁵ T. Kalmet. Mida toovad kaasa muutused kaubamärgiõiguses. - Eesti majanduse teataja 2002/9 (136).

ärisuhtlemises esineb ja tehinguid sõlmib.¹⁶ Kui võrrelda ärinime legaalse definitsiooni juriidilise isiku nime mõistega, siis ärinime sisu on mõnes osas kitsam kui juriidilise isiku nimi, kuid samas on ta ka laiem.¹⁷ Kitsam seetõttu, et tulenevalt ÄS §-s 1 toodud ettevõtja määratlusest saavad juriidilistest isikutest ärinime omanikuks olla üksnes äriühingud ehk täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Teistel juriidilistel isikutel nagu mittetulundusühingud ja sihtasutused, on nimi.¹⁸ Samas on ärinimi juriidilise isiku nime suhtes laiem mõiste seetõttu, et ärinime omanikuks saab ÄS-i järgi olla ka FIE.

ÄS § 9 lg 1 kohaselt võib äriühingul olla ainult üks ärinimi ja lähtuvalt ÄS-s sätestatud legaalse definitsioonist on õiguskaitse üksnes Eestis registreeritud ärinimel. Kuigi ÄS seda sõnaselgelt ei ütle, on sarnaselt kaubamärgile ka ärinime õiguskaitse ulatus fikseeritud vastavasse registrisse, nimelt äriregistrisse kantud kujuga. ÄS § 12 lg-st 8 tulenevalt on ärinimes lubatud kasutada üksnes eesti-ladina tähti ning numbreid, mis tähendab, et erinevalt kaubamärgist saab ärinimi olla üksnes sõnalis- või numbrilisel kujul ilma mingisuguste kujunduselementidena. Teise erinevusena kaubamärkidega võrreldes ei seo ÄS ärinime äriühingu tegevusaladega, see tähendab et kui kaubamärgi õiguskaitse ulatus on määratud registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga, siis ärinime ei registreerita üksnes teatud tegevusvaldkonnas tegutsemiseks.

1.2. Ärinimi ja kaubamärk intellektuaalse omandina

Intellektuaalne omand üldmõistena tähistab kõiki inimese vaimse tegevuse tulemusi.¹⁹ Intellektuaalomandi rahvusvaheliselt tunnustatud legaalse definitsioon pärineb WIPO 1967. aastal allakirjutatud asutamise konventsioonist²⁰, mille artikli 2 kohasel hõlmab mõiste 'intellektuaalne omand' õigusi seoses kirjandus- ja kunstiteoste ning teadustöödega, esituskunstnike poolt teoste esitamisega, fonogrammidega, raadio- ja televisiooniülekannetega, leiutistega kõigis inimtegevuse valdkondades, teaduslike avastustega, tööstusnäidistega, kaubamärkidega, teenindustunnustega, kaubanduslike nimede ja tähistega, kaitsega kolvatu konkurentsi vastu ja kõiki teisi õigusi, mis tulenevad intellektuaalsest tegevusest tööstuse, teaduse, kirjanduse ja kunsti alal. Nagu näha, siis

¹⁶ E. Gustavus. Äriühinguõigus: Eesti kaubandus- ja registriõiguse õpik. 2.trükk. Tallinn, Berliin: Justiitsministeerium 2001, lk 17.

¹⁷ M. Vutt. Ärinimi – Juridica 1995/IV, lk 136.

¹⁸ I. Kull jt. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2010, § 30 komm. 3.1.

¹⁹ A. Kukrus, R. Kartus, lk 9.

²⁰ Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni asutamise konventsioon. - RT II 1993, 25, 55.

eeltoodud legaaldefiniitsiooni kohaselt on intellektuaalseks omandiks küll kaubamärgid, kuid ärinimed otsesõnu mitte. Samas sisaldab viidatud määratlus üldterminit 'kaubanduslik nimi ja tähis'. Kuna ka ärinimi on olemuslikult kaubanduslik nimi, võib järeldada, et ärinimed kuuluvad antud intellektuaalse omandi definiitsiooni kohaselt intellektuaalomandi esemete hulka.

Ka kõige ulatuslikuma rahvusvahelise intellektuaalomandi alase kokkuleppe, nimelt WTO asutamislepingu lisa 1C ehk TRIPS lepingu²¹ kohaselt mõistetakse intellektuaalomandi all muuhulgas kaubamärke, kuid ärinimesid kõnealune leping sõnaselgelt intellektuaalomandina välja ei too. Sellest sõltumata leidis WTO apellatsioonikogu oma 2002. aasta raportis TRIPS lepingut tõlgendades, et ärinimed siiski on TRIPS lepinguga hõlmatud eraldiseisev intellektuaalomandi liik.²²

Eeltoodust tulenevalt on selge, et juba intellektuaalse omandi esimestest juriidilistest määratlustest tulenevalt on kaubamärki alati intellektuaalseks omandiks peetud. Mis ärinimesse puutub, siis kuigi intellektuaalomandi alased rahvusvahelised lepingud sõnaselgelt ärinime intellektuaalse omandina ei määratle, võib nende tõlgendamise teel siiski jõuda järeldusele, et ka ärinimed on intellektuaalse omandi esemeks. Ärinime kuulumist intellektuaalomandi esemete hulka on viimastel aastatel kinnitanud nii välismaised kui ka Eesti autorid.²³

WIPO liigitusest tulenevalt jagatakse intellektuaalse omandi õigused reeglina kolme kategooriasse: autoriõigus, autoriõigusega kaasnevad õigused ja tööstusomand.²⁴ Esimese, suurima ja tänase päevani kehtiva tööstusomandi alase rahvusvahelise kokkuleppe, nimelt tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni (edaspidi Pariisi konventsioon)²⁵ artikli 1(2) kohaselt on käesolevas töös käsitletavad kaubamärgid tööstusomandi kaitse objektideks. Majandusliku tähtsuse ja kasutamise mahu poolest peetaksegi just kaubamärki üheks olulisemaks tööstusomandi õiguskaitseobjektiks ning ka Pariisi konventsioonis on peaaegu pooled sätted sellele pühendatud. Olgugi, et ärinime regulatsioon Pariisi konventsioonis kuigi põhjalik ei ole, on selles siiski ärinimi sõnaselgelt tööstusomandina määratletud.

²¹ Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. – RT II 1999, 22, 123.

²² World Trade Organization. United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998. Report of the Appellate Body. 2 January 2002, lk 102. Arvutivõrgus: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_reports_e.htm (04.03. 2013).

²³ A. Kukrus, R. Kartus, lk 10; W.R. Cornish, D. Llewelyn. Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights. Sixth Edition. UK: Sweet & Maxwell 2007, lk 9.

²⁴ H. Pisuke. Autoriõiguse alused ja muusikateoste kasutamine. Tallinn: Eesti Kirikute Nõukogu 2006, lk 8.

²⁵ Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. - RT II 1994, 4, 19.

Täpsustusena tuleb märkida, et Pariisi konventsiooni inglisekeelses algtekstis on kasutatud termineid *trade names* ja *trademarks*, mis on eesti keelde tõlgitud vastavalt firmanimetused ja kaubamärgid. Kui kaubamärkide osas on inglisekeelne termin üheselt mõistetav, siis terminit *trade name* tõlgendati juba Pariisi konventsiooni sõlmimisel ja tõlgendatakse ka tänasel päeval erinevates riikides erinevalt. Üldjoontes võib seda aga pidada füüsilise või juriidilise isiku ettevõtet identifitseerivaks nimeks või tähiseks.²⁶ Seega võib siiski järeldada, et kaubamärkide kõrval määratleb eelkäsitletud konventsioon tööstusomandina ka ärinimed.

Tööstusomandist tulenevad õigused võivad erinevates riikides teataval määral erineda, kuid printsiibis on tööstusomandi õiguskaitse sisuks teatud perioodiks kasutamise ainuõiguse andmine taotlejale, kusjuures eelduseks tööstusomandi objektide kaitse tekkimiseks on nende registreerimine vastavas ametiasutuses ja kandmine tööstusomandi registrisse.²⁷ Tööstusomandi juures peetakse kõige olulisemaks just tööstusomandi õiguskaitse nn keelavat funktsiooni, mille kohaselt mitte kellelgi ei ole ilma konkreetse tööstusomandi objekti omaniku loata õigust lahendust kasutada.²⁸ Tööstusomandi objektidele iseloomulikult annavad nii kaubamärgid kui ka ärinimed nende omanikele teatava monopoolse seisundi, kuivõrd mõlema tähise õiguskaitse sisuks on kasutamise ainuõiguse andmine.²⁹

Euroopa Ühenduse tasemel reguleerib kaubamärkide õiguskaitset Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ³⁰ ning Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009³¹. 1996.aastal Euroopa Ühenduse kaubamärgi kasutuselevõtuga alguse saanud Euroopa Ühenduse kaubamärgiõiguse harmoniseerimine³² on tänaseks jõudnud selleni, et kuigi mõningate eranditega, on kaubamärkidega seonduv õiguslik regulatsioon kõikidest intellektuaalomandi valdkondadest Euroopa riikides kõige ühtsem. Vastupidiselt registreeritud kaubamärkidest ei ole aga ärinimede regulatsioon Euroopa Ühenduse tasemel harmoniseeritud ja erinevate liikmesriikide seadused on selles osas üsna erinevad.³³ Ka Euroopa Ühenduse kaubamärgiõigusest tuleneb ärinimedele äärmiselt piiratud ja ebaühtlane kaitse.³⁴

²⁶ G.H.C. Bodenhausen. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. As Revised at Stockholm in 1967. *Sine loco*: World Intellectual Property Organization 1968, lk 23.

²⁷ A. Kukrus, R. Kartus, lk 11, lk 181.

²⁸ J. Ostrat. Eesti kaubamärgiseaduse täiustamise probleeme. – *Juridica* 1997/6.

²⁹ A. Kukrus, R. Kartus, lk 11.

³⁰ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22.10.2008.a direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon). – ELT L 299, 8.11.2008, lk 25-33.

³¹ Nõukogu 26.02.2009 määrus (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon). – ELT L 78, 24.03.2009, lk 1-42.

³² G.E. Evans. Substantive Trademark Law Harmonization, lk 1127.

³³ A. Kur. Future Challenges in the EU – Trademarks, Trade Names, IPR at the Crossroads, Helsinki, 6–8 September 2006. Arvutivõrgus: www.iprinfo.com/tiedostot/Kur_FutureChallenges.pdf (12.12.2012).

³⁴ G.E. Evans. Recent Developments in the Protection of Trademarks and Trade Names, lk 1008.

Ärini mede osas ühtlustatud materiaalõiguse puudumise tagajärjeks on see, et oma riigis registreeritud ärinime ei ole ühte moodi võimalik kaitsta kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Kuna kaubamärgiõigus on Euroopa Liidu tasandil ühtlustatud, on oma ärinimest tulenevate õiguste paremaks tagamiseks lausa soovituslik ärinimi võimalusel Euroopa Ühenduse kaubamärgina registreerida. Sellisel juhul saab ärinimi üle-Euroopalise kaitse ning ühesugused võimalused õiguste rakendamiseks.³⁵

Ärini mede kaitse tugevdamine Euroopa Liidus sai alguse WTO apellatsioonikogu niinimetatud Havana Club kaasusega, milles tunnistati ärinimed siiski TRIPS lepinguga hõlmatud eraldiseisvaks intellektuaalomandi liikiks. Viidatud lahendis leidis WTO apellatsioonikogu, et kuigi TRIPS leping sõnaselgelt ärinimesid intellektuaalomandina ei kaitse, viitab artikkel 2.1 muuhulgas Pariisi konventsiooni artiklile 8. Nimetatud sätte kohaselt kaitstakse firmanimetust kõigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamiseta või firmanimetuse registreerimiseta, mispeale sedastas WTO apellatsioonikogu, et ärinimed on üks eraldiseisev TRIPS lepinguga hõlmatud intellektuaalomandi liik ning seega kõik kohustused, mis riikidele TRIPS lepingust tulenevad, laienevad ka ärinime kaitsele.³⁶

Kõnealuse WTO otsuse kõige suuremaks tagajärjeks peetakse seda, et nagu ka kaubamärkide puhul, on WTO liikmetel TRIPS lepingu artiklist 41.1 tulenev kohustus tagada seadustega võimalus kasutada kaitsmismenetlusi, et võimaldada tõhusaid meetmeid intellektuaalomandi õiguste iga rikkumise vastu, sealhulgas kiireloomulisi kaitsevahendeid rikkumise tõkestamiseks ja kaitsevahendeid tulevaste rikkumiste ennetamiseks. Lisaks ei tohi viidatud artikli punkti 2 kohaselt õiguskaitse tagamisega seotud menetlused olla ülemäära keerulised või kulukad ega tuua kaasa sobimatuid tähtaegu ega õigustamatuid viivitusi.³⁷

Viidatud WTO apellatsioonikogu otsus andis teatud määral ka Euroopa Kohtule vahendid ärinimeõiguse ühtlustamise edendamiseks Euroopa Liidus. Kuna Euroopa Liit on WTO liige ja seega TRIPS lepingu osapool, on Euroopa Liidul TRIPS lepingu artiklist 1³⁸ tulenev

³⁵ G. E. Evans. Recent Developments in the Protection of Trademark and Trade Names, lk 1018.

³⁶ World Trade Organization. United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998. Report of the Appellate Body.

³⁷ G. Evans. Recent Developments in the Protection of Trademarks and Trade Names, lk 1022.

³⁸ TRIPS-leping Art 1 - Liikmed jõustavad käesoleva lepingu sätteid. Liikmed võivad rakendada, kuid ei ole kohustatud rakendama oma seadustes ulatuslikumat kaitset, kui nõuab käesolev leping, tingimusel et selline kaitse ei ole vastuolus käesoleva lepingu sätetega. Liikmetel on õigus valida sobiv meetod käesoleva lepingu sätete rakendamiseks oma õigussüsteemis ja -praktikas.

kohustus rakendada TRIPS lepingu sätteid Euroopa Liidu õigussüsteemis ja praktikas.³⁹ Euroopa Kohus võttis seisukoha ärinimede kaitse osas 2004.aastal kinnitades, et ärinimi on õigus, mis on TRIPS lepingu Art 1 lg 2 mõttes intellektuaalomandi väljendus ja seega peavad kõik WTO liikmed TRIPS lepingust tulenevalt ärinimesid kaitsma.⁴⁰

Eestis tuleneb põhiseaduslik kaitse autori loometöö tulemustele nii autoriõiguse, autoriõigusega kaasnevate õiguste kui tööstusomandi valdkonnas PS §-st 39⁴¹, mis sätestab, et autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule ning et riik kaitseb autori õigusi. Intellektuaalne omand on iseseisvad õigused, mis pole samastatavad omandiõigusega, mistõttu nimetatud norm on PS §-i 32 kui põhiseadusliku omandikaitse erinormiks. Intellektuaalse omandi liigid, mis ei ole kaitstavad PS § 39 alusel, on kaitstavad PS § 32 alusel, mille kohaselt igäühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud.⁴² Sisuliselt, kui PS § 39 kaitseb looja, st autori ja leiutaja õigusi loometöö resultaatidele, siis PS § 32 kaitsealasse kuuluvaks loetakse intellektuaalse omandi liike, mida kaitstakse investeeringuna (näiteks sui generis andmebaas, kaubamärk, fonogramm) ning isiku õigusi, kellele intellektuaalne omand on loovutatud või litsentseeritud.⁴³

Tööstusomandi õiguskaitset reguleerib Eestis esmalt TõAS⁴⁸, mille § 2 määratleb tööstusomandi esemetena nii leiutised, mikrolülituse topoloogiad, kauba-ja teenindusmärgid kui ka tööstusdisainilahendused, kuid mitte ärinimed. Kõikide eelnimetatud tööstusomandi esemete ühiseks jooneks on seadusandlikul tasandil esiteks see, et nende õiguskaitse on sätestatud spetsiaalsetes eriseadustes - patendiseadus, kaubamärgiseadus, kasuliku mudeli seadus jne. Administratiivsel tasandil ühendab neid see, et tulenevalt TõAS §-st 7 on kõikide tööstusomandi esemete registrite pidajaks Patendiamet ning vaidluste korral on TõAS § 38 ja §-st 39 kohaselt kohustuslikuks kohtueelseks organiks tööstusomandi apellatsioonikomisjon.

Tulles ärinimede juurde, siis ärinimed pole loetletud tööstusomandi esemena TõAS-s ning ärinimede õiguskaitse pole sätestatud vastavas eriseaduses vaid ÄS-i 2.peatükis. Ühtlasi ei pea ärinimede registrit Patendiamet ning tööstusomandi apellatsioonikomisjon ärinime registreerimisega seonduvaid küsimusi ei lahenda. Eeltoodust tulenevalt võib järeldada, et tänasel päeval vähemalt seadusandlikul tasandil Eestis ärinimesid tööstusomandi esemete

³⁹ G. E.Evans. Recent Developments in the Protection of Trademarks and Trade Names, lk 1023.

⁴⁰ EKO C-245/02, 16.november 2004, Anheuser-Busch, Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik, p 91.

⁴¹ Eesti Vabariigi põhiseadus. - RT I, 27.04.2011, 2.

⁴² Ü. Madise jt. (toim). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2012, § 39.

⁴³ Ü. Madise jt. (toim). Eesti Vabariigi põhiseadus, § 32.

⁴⁸ Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus. - RT I, 28.12.2011, 46.

hulka ei arvata. Kui ärinimi ei ole Eesti õiguse kohaselt tööstusomandi esemeks ja kuivõrd ülejäänud kahe varasemalt mainitud intellektuaalse omandi, nimelt autoriõiguse või autoriõigustega kaasnevate õiguste hulka ärinimi AutÕS⁴⁹ § 5 ja § 62 kohaselt ka ei kuulu, siis ei tunnista Eesti õigus ärinime sisuliselt ka intellektuaalse omandina. Taoline lähenemine aga oleks vastuolus eelpool toodud Eestile siduvate intellektuaalomandi alaste rahvusvaheliste kokkulepetega ning Euroopa Kohtu praktikaga⁵¹.

Sõltumata sellest, et Eesti seadusandlus ärinime tööstusomandina ei tunnusta, on vastavas erialakirjanduses ärinimesid siiski tööstusomandi esemeks peetud.⁵² Ka käimasoleva intellektuaalse omandi kodifitseerimise töögrupi liikmed on teinud ettepaneku reguleerida ärinime õiguslik regulatsioon tööstusomandina.⁵³ Ärinime kuulumist tööstusomandi esemete hulka kinnitavad mitmed ärinimele omased tunnused, mida käesolevas töös järgnevalt analüüsitakse, sealhulgas ka ärinime funktsioon ning olemuslik sarnasus kaubamärgiga.

1.3. Ärinime ja kaubamärgi funktsioon

Enne kui ettevõtja saab asuda ärilistesse suhetesse tarbijate ning teiste ettevõtjatega, peab ta looma nii endale kui oma kaupadele-teenustele identiteedi. Ka majanduslik konkurents baseerub tegelikkuses ju eeldusel, et tarbijad saavad turul pakutavaid tooteid üksteisest eristada. See on aga väga keeruline, kui konkureerivad tooted on kergesti segiaetavad.⁵⁴ Endale identiteedi loomiseks ja seeläbi teistest erinemiseks kasutavad ettevõtjad mitmeid vahendeid, kuid kaubamärke ja ärinimesid võib kindlasti pidada ühtedeks tähtsamateks.

Rääkides esmalt kaubamärgi funktsioonidest, siis kaubamärgi peamiste funktsioonide osas on erinevad autorid valdavalt üksmeelel ning erineb üksnes see, milliseid funktsioone kõige olulisemateks pidada. Eesti õiguskirjanduses on näiteks H. Koitel tähtsamateks pidanud kaubamärgi eristusvõimet, reklaami- ning kaitsefunktsiooni, kuid samas toonud välja ka selle, et kaubamärk aitab tarbijal kaupa meelde jätta ning annab infot markeeritava kauba kohta,

⁴⁹ Autoriõiguse seadus. – RT I, 28.12.2011, 5.

⁵¹ EKo T-279/03, 10.mai 2006, Galileo International Technology and Others v Commission, p 52; EKo C-245/02, 16.november 2004, Anheuser-Busch, Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik, p 91-96.

⁵² A. Kukrus, R. Kartus, lk 10.

⁵³ A. Sehver, M. Sarap. Intellektuaalse omandi kodifitseerimine. Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused. Kodifitseerimise struktuur. Probleemide kaardistus. Mai 2012. - Arvutivõrgus: <http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=56952/Kodifitseerimise+struktuur.pdf> (04.03.2013), lk 1.

⁵⁴ Infringement upon Trademarks, Trade Names, and Service Marks. Arvutivõrgus: <http://intellectualproperty.uslegal.com/unfair-competition/the-law-of-unfair-competition/infringement-upon-trademarks-trade-names-and-service-marks/> (01.02.2013).

aitab stimuleerida tarbija ostusoovi jne.⁵⁵ B. Isaac toob jällegi välja neli kaubamärgi peamist funktsiooni: päritolu indikaator, eristusvõime, kvaliteedigarantii ja reklaamifunktsioon.⁵⁶ Üldistatuna võiks D. Bainbridge'i hinnangul kaubamärgi erinevad funktsioonid liigitada kahte kategooriasse. Esiteks, ettevõtja seisukohalt on kaubamärgi tähtsaimaks funktsiooniks kaitsta ettevõtte reputatsiooni ja maineväärtust ning teiseks funktsiooniks on vältida tarbijate eksitusse sattumist.⁵⁷ Tarbija jaoks on kaubamärk sümbol, mis aitab eristada neid kaupu ja teenuseid, millega on varasemalt rahule jäänud ning jätta kõrvale need, mis rahulolu pakkunud pole.⁵⁸

Ärinimi täidab põhimõtteliselt samasuguseid funktsioone, kuivõrd ärinime eesmärgiks peetakse ettevõtja ning tema maine identifitseerimist.⁵⁹ Esimene neist, ettevõtja identifitseerimise funktsioon, on Eesti erialakirjanduses käsitlust leidnud ning autori hinnangul võib öelda, et juriidilises mõttes on tõesti tegu ärinime esmase funktsiooniga. Majanduslikult ei saa aga alahinnata ärinime tähtsust ettevõtja maine identifitseerijana. Tarbijad õpivad teatud kaupu tundma teatud nime all ning üksikutel juhtudel võib ärinime väärtus olla isegi nii suur, et see ületab temaga seotud ettevõtte materiaalsete varade kogu.⁶⁰ Tänapäeval ei ole paljudel juhtudel ärinimi pelgalt kohustuslikus korras äriühingule valitud nimetus, vaid see võib sisaldada erinevaid elemente, milles kajastuvad ettevõtte ideed, tooted, tegutsemisstrateegiad, ärikultuur ning traditsioonid.⁶¹

Nii kaubamärke kui ärinimesid kaitstakse sümbolitena, mis võimaldavad tarbijatel turusituatsioonis konkureerivaid ettevõtteid või nende poolt pakutavaid kaupu-teenuseid eristada.⁶² Seega kannavad nii kaubamärgid kui ka ärinimed üldistatuna endas informatsiooni vahendamise funktsiooni. Erinev on üksnes selle edastatava informatsiooni objekt: kaubamärgid on mõeldud ettevõtte poolt pakutavate kaupade ja/või teenuste eristamiseks ning ärinimed ettevõtte enda identifitseerimiseks.⁶³

⁵⁵ H. Koitel, lk 9-12.

⁵⁶ B. Isaac, lk 56.

⁵⁷ D.I. Bainbridge. Intellectual Property. Fifth Edition. London: Longman Group Limited 2002, lk 532.

⁵⁸ J.T. McCarthy. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition. 4th Edition. Volume 1. Minnesota: West Group 1996, lk 2-5.

⁵⁹ D.E. Bouchoux, p 28.

⁶⁰ A. Piip. Kaubandusõigus ja-protsess. 3 trükk. Tallinn: Justiitsministeerium, 1995, lk 56-57.

⁶¹ P. Sjöblom. Multimodality of Company Names – Onoma 2008/43.

⁶² W.R. Cornish, D. Llewelyn, lk 9.

⁶³ I. Lisinskaite. Application of Protection Against Unfair Competition in the Presence of the Likelihood of Confusion of Trade Marks and Company Names. – Issues of Business and Law 2011/3, lk 135.

Samas, olgugi et kaubamärkide ja ärinimede tähtsaima erinevusena tuuakse pidevalt välja asjaolu, et esimene on mõeldud kaupade-teenuste ja teine ettevõtja enda eristamiseks, taandub vajadus mõlema kõnealuse tähise järgi sellele, et tagada tarbijatele ning ka konkurentidele selgus pakutavate kaupade või osundatavate teenuste päritolu osas. Seega vajadus kaubamärkide ja ärinimede õiguslikule kaitsele baseerub tegelikkuses samadel argumentidel ning mõned autorid väidavad lausa, et kaubamärkide ja ärinimede eristamine on rohkem ajaloolise tähtsusega, mistõttu tähiste majanduslike funktsioonide analüüsimisel see nii oluline pole.⁶⁴ Juba 1894.aastal sedastas Sir Duncan Kerly, et ärinimede kohaldatav õigus pole eriti selgelt kindlaks määratud seetõttu, et ärinimede tekkimise algusaastatel ei teinud seadus ärinimedel ja kaubamärkidel vahet.⁶⁵ Ärinimede ja kaubamärkide kattuvus ilmneb eriti kaubamärkide puhul, mida kasutatakse teenuste tähistamiseks, kuivõrd näiteks erinevus kindlat teenust tähistava kaubamärgi ja vastavat teenust osutava ettevõtte ärinime võib tavatarbija jaoks äärmiselt raskesti tajutav olla.

⁶⁴ I. Lisinskaite, lk 135.

⁶⁵ D.M.Kerly. The Law of Trade-Marks, Trade-Names, and Merchandise Marks 12-17, London: Sweet & Maxwell 1894.

2. Õiguskaitse saavutamine

2.1. Ekspertiis

Tööstusomandi esemete õiguskaitse tekke aluseks on registreerimine vastavas valitsusasutuses ja kandmine registrisse, kusjuures kasutusel on kas ekspertiisi- või registreerimissüsteem.⁶⁶ Kaubamärgiseaduse alusel rakendatakse Eestis ekspertiisisüsteemi, mis tähendab sisuliselt seda, et kaubamärgile õiguskaitse andmisel ei kontrolli Patendiamet mitte ainult kaubamärgi registreerimisega seotud formaalsete nõuete täitmist vaid ka seaduses sätestatud õiguskaitse kriteeriumeid. Ka ärinime puhul on Eestis kasutusel ekspertiisisüsteem, kuid erinevalt kaubamärkidest ei kontrolli ärinime õiguskaitse kriteeriume mitte Patendiamet, vaid ÄS § 22 lg-st 1 ja §-st 52 tulenevalt vastava tööpiirkonna maakohtu registriosakond.

KaMS jaotab kaubamärkide õiguskaitse kriteeriumid kahte kategooriasse: absoluutsed ja suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud. Absoluutsed õiguskaitsest keeldumise alused, mida kokku on 12, on sätestatud KaMS-i §-s 9. Näiteks ei ole KaMS § 9 lg 1 p-i 2 kohaselt kaubamärgina registreeritav tähis, millel puudub eristusvõime. KaMS § 9 lg 1 p-st 3 tulenevalt ei ole kaubamärgina registreeritav ka tähis, mis koosneb üksnes kaupa või teenuseid kirjeldavatest tähistest või KaMS § 9 lg 1 p-i 6 kohaselt tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada. KaMS §-i 9 kuuluvad absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud on kehtestatud avalikes huvides⁶⁷ ja põhimõtteliselt seonduvad eelkõige kaubamärgi endaga, st mitte teiste isikute tsiviilõigustega.

Ärinimele esitatavad nõuded sisalduvad ÄS-i 2.peatükis. Kuigi ÄS seda sõnaselgelt ei tee, võiks autori hinnangul analoogselt kaubamärgiseadusega ka ärinimele kehtestatud nõuded absoluutseteks ja suhtelisteks õiguskaitset välistavateks asjaoludeks jaotada. Näidetena absoluutsest registreerimisest keeldumise alusena võib tuua ÄS § 9 lg 2 ja lg 4, mille kohaselt ärinime alguses või lõpus peab kasutama äriühingule viitavat täiendit /lühendit või ÄS § 12 lg 1, mille kohaselt ärinimi ei või olla eksitav ettevõtja õigusliku vormi, tegevusala ega tegevuse ulatuse osas. Lisaks võivad nõuded ärinimele tuleneda ka teistest eriseadustest. Näiteks AdvS § 52 kohaselt peab advokaadiühingu või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva advokaadi

⁶⁶ A. Kukrus, R. Kartus, lk 181.

⁶⁷ Seletuskiri kaubamärgiseaduse eelnõu juurde. 810 SE I. – Arvutivõrgus: http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain2&content_type=text/html&page=mgetdoc&itemid=011690003 (10.10.2012)

ärinimes sisalduma sõna 'advokaadibüroo' või 'advokaat'⁶⁸ ning PatVS § 9 lg 4 kohaselt on patendivoliniku äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva patendivoliniku ärinime kohustuslik osa sõna 'patendibüroo' või 'patendivolinik'⁶⁹.

Kui võrrelda ärinime ja kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutseid aluseid omavahel sisuliselt, siis päris mitmed ÄS-s ja KaMS-s esitatavad nõuded vastavatele tähistele kattuvad. Näiteks ei tohi ÄS § 12 lg 1 ja KaMS § 9 lg 1 p-i 6 kohaselt ei ärinimi ega ka kaubamärk olla eksitav ning ÄS § 12 lg-st 2 ja KaMS § 9 lg 1 p-st 7 tulenevalt vastuolus heade kommete-tavadega. Ühtlasi ei ole ÄS § 12 lg 3¹ ja KaMS § 9 lg 1 p 11 kohaselt lubatud geograafilise tähise õigustamatu kasutamine.

Kui aga võrrelda ärinimele ja kaubamärgile esitatavate nõuete suhtarvu, peab Eestis kaubamärk õiguskaitse saavutamiseks vastama märksa rohkematele kriteeriumitele. Näiteks ei tohi kaubamärk erinevalt ärinimest KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatu kohaselt olla mingilgi moel kaupu või teenuseid kirjeldav ning kaubamärki ei registreerita KaMS § 10 lg 1 –st 4 tulenevalt ka juhul, kui see koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Siinkohal tuleb hästi välja üks kaubamärgi ja ärinime olemuslikke erinevusi - kaubamärgi puhul eeldatakse suuremat loomingulisust ja originaalsust kui ärinime puhul. Kui analüüsida mainitud erinevust kaubamärgi ja ärinime peamiste funktsioonide valguses, siis on see ka igati mõistetu ja põhjendatud. Nimelt, kuivõrd ärinime peamiseks funktsiooniks peetakse ettevõtja tuvastamist ja tänasel päeval ei kasuta ega hinda suur osa ettevõtjatest oma ärinime muul otstarvel kui identifitseerijana äridokumentides või –suhtluses, pole ka otsest põhjust, miks ärinimi peaks olema loominguline või originaalne. Piisavaks võiks põhimõtteliselt pidada juba seda, kui ärinimi kasvõi minimaalselt teistest ärinimedest erineb.

Samas kaubamärk, mille peamiseks funktsiooniks on kaupade ja teenuste eristamine, on reeglina igapäevases kokkupuutes tavatarbijatega, kellel on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning kes peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist.⁷⁰ Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust, mistõttu peab kaubamärk oma peamise funktsiooni edukaks täitmiseks olema silmatorkav ja meelde jääv. Lisaks tuleb kaubamärgi puhul silmas pidada asjaolu, et kuigi kaubamärgi peamist funktsiooni saab pidada denotatiivseks, täidab kaubamärk samas ka teatavat konnotatiivset funktsiooni, mis tähendab,

⁶⁸ Advokatuuriseadus. – RT I, 21.12.2012, 4.

⁶⁹ Patendivoliniku seadus. – RT I, 28.12.2011, 14.

⁷⁰ EKO C-342/97, 22.juuni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV, p 26.

et kaubamärk peaks tekitama tarbijates teatud seoseid. Näiteks juhul kui tarbija näeb kaubamärki “Mercedes-Benz”, tuvastab ta selle kui Mercedese autosid tootva ettevõtja poolt pakutava auto. Kaubamärgi denotatiivse funktsiooni täitmiseks ei pea tarbija teadma fakti, et see ettevõtja on Daimler AG. Konnotatiivse funktsiooni täitmisel meenutab kaubamärk tarbijale neid tunnuseid, mis annavad just “Mercedes-Benz” kaubamärgile tema eristava jõu. Näiteks võib “Mercedes” märgi nägemine või kuulmine tekitada tarbijas mõtteid luksusest, staatusest, kvaliteedist jne.⁷¹ Seega, kuna kaubamärk on paljuski suunatud just tarbijatele, kellel kaubamärki nähes tekivad reeglina ka mitmesugused assotsiatsioonid, peab kaubamärk võrreldes ärinimega olema oluliselt originaalsem ja loomingulisem. Teisest küljest vaadelduna peab kaubamärk seetõttu tarbijate kaitsmiseks vastama ka rangematele nõuetele, näiteks KaMS § 9 lg 1 p-s 6 sätestatud keeld registreerida tähist, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada.

Varasemate tsiviilõigustega seotud suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud on kaubamärkide puhul loetletud KaMS §-s 10.⁷² Kontrollitavate varasemate kaubamärkide loetelu on toodud KaMS §-s 11 - sinna alla kuuluvad nii registreeritud kui ka registreerimiseks esitatud Eesti riiklikud kaubamärgid, Madridi protokolli alusel rahvusvahelised kaubamärgid kui ka Euroopa Ühenduse kaubamärgid. Näiteks ei saa KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Kuivõrd Patendiameti kauba- ja teenindusmärkide elektrooniline andmebaas sisaldab üksnes Eesti Vabariigis alates 01.10.1992 registreeritud kaubamärkide, kaubamärgi registreerimise taotluste ja rahvusvaheliste registreeringute andmeid⁷³, kontrollib Patendiamet ekspertiisi läbiviimisel ka WIPO ning OHIM-i andmebaase.

Lisaks varasematele kaubamärkidele võib KaMS § 10 lg 1 p-st 4 tulenevalt taotletud kaubamärgi registreerimist takistada ka varasem äriregistrisse kantud ärinimi, kui vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada. Patendiamet teostab ekspertiisi Registrate ja Infosüsteemide Keskuse peetava keskandebaasi abil, kuhu on koondatud andmed nii

⁷¹ L.A. Heymann. Naming, Identity, and Trademark Law. - Indiana Law Journal 2011/86, lk 393.

⁷² Seletuskiri kaubamärgiseaduse eelnõu juurde.

⁷³ Patendiamet. Kaubamärkide andmebaasid. – Arvutivõrgus:
[http://www.epa.ee/client/default.asp?wa_id=891&wa_object_id=1&wa_id_key=\(08.03.2013\)](http://www.epa.ee/client/default.asp?wa_id=891&wa_object_id=1&wa_id_key=(08.03.2013))

äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit (“Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamise” määruse § 2 p 1).⁷⁴

Ärinime puhul on suhtelisi õiguskaitsest keeldumise aluseid ÄS-s sõnastatud kaks. Esiteks peab ÄS § 11 lg 1 kohaselt äriühingu ärinimi olema selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest. Praktikas tuleneb ärinime eristamise vajadus sellest, et tagada selgus äriregistrisse kantud ärinimedes ning teha ettevõtjatel vahet.⁷⁵ Ka TsÜS § 30 sätestab üldnormina, et juriidilise isiku nimi peab teda eristama teistest isikutest. Teiseks, ÄS § 12 lg-s 3 sätestatud piirangu kohaselt ei tohi ärinimes kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni ilma kaubamärgi omaniku notariaalselt kinnitatud nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tegutseb tegevusaladel, mille suhtes kaubamärk ei ole kaitstud. Märkimist väärib asjaolu, et kui ärinimede omavahelisel vastandamisel tuleb hinnata üksnes tähiste sarnasuse aspekti, siis ärinime võrdlemisel kaubamärgiga võetakse ÄS § 12 lg 3 kohaselt arvesse ka vastavaid tegevusalasid ja kaubamärgiga markeeritavaid kaupu ning teenuseid.

Tulenevalt “Kohtute registriosakonna kodukorra” määruse⁷⁶ § 58 lg-st 3 kasutab nimekorraldaja⁷⁷ uue ärinime registrisse kandmisel varasemate ärinimede kontrollimiseks Registrite ja Infosüsteemide Keskuse peetavat keskandmebaasi. Varasemate kaubamärkide kontrolli teostatakse nimetatud määruse § 59 kohaselt Patendiameti kaubamärkide ja Euroopa kaubamärkide andmebaaside põhjal.

Tasub mainida, et äriseadustiku jõustumise järgsel perioodil ei kontrollinud registripidaja ärinime konflikti varasemate kaubamärkidega, olgugi et seaduses oli sarnaselt kehtivale ärinime regulatsioonile sätestatud, et ärinimes ei tohi kasutada Eestis seadusega kaitstud kaubamärgis sisalduvat nime kaubamärgi omaniku nõusolekuta.⁷⁸ 2006. aasta ÄS-i muutmise seletuskirjas mainitakse, et eelnõu ettevalmistajad kaalusid võimalust, et registrit pidavad kohtud ja Patendiamet loobuvad vastavalt ärinimele või kaubamärgile suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude osas kontrolli teostamisest, kuid kuna sellisel juhul peaksid isikud

⁷⁴ Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine. Justiitsministri määrus. - RT I, 12.12.2012, 7.

⁷⁵ Seletuskiri äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu juurde. 991 SE I. – Arvutivõrgus:
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain2&content_type=text/html&page=mgetdoc&itemid=062830012
(12.10.2012)

⁷⁶ Kohtu registriosakonna kodukord. Justiitsministri määrus. - RT I, 28.12.2012, 10.

⁷⁷ Viru Maakohu registriosakonna nimekorraldusega tegelev teenistuja - kohtu registriosakonna kodukorra määruse § 57.

⁷⁸ V. Peep, lk 2.

kerkivad vaidlused omavahel tsiviilkohtumenetluse kaudu lahendama, muudatust siiski ei rakendatud. Selle põhjenduseks toodi tõenäosus õigusvaidluste oluliseks kasvuks.⁷⁹

Õigusvaidluste potentsiaalse kasvu tuvastamiseks võiks aga analoogia korras analüüsida ka domeeninimede regulatsiooni. Riigikohus on lahendis 3-2-1-34-06 sedastanud, et domeen sarnaneb funktsioonilt kaubamärgile ja võib põhimõtteliselt olla intellektuaalse omandi objektiks.⁸⁰ Domeenide registreerimist korraldab ja Eesti domeenide registrit pidav Eesti Interneti Sihtasutus ei kontrolli mitte ühelgi juhul, kas domeeninime registreerimisega rikutakse kolmandate isikute õigusi, sh intellektuaalomandist tulenevaid õigusi.⁸¹ Kui hinnata õigusvaidluste arvu, mis taolise korraldusega kaasneb, siis domeeninime registreerimisega seotud vaidlusi lahendav kohtueelne organ, domeenivaidluste komisjon, tegi möödunud, st 2012. aastal, 5 otsust. Maa- ning ringkonnakohtu lahendeid domeeninime õigustamatu registreerimise vaidlustes oli 2.⁸² Eelkirjeldatu näitab seda, et varasemate õiguste kontrollist loobumisega ei kaasne ilmtingimata suur õigusvaidluste arv. Muidugi ei saa domeenidega seonduvate õigusvaidluste arvu pinnalt teha koheselt järeldusi ärinimede ja kaubamärkide üle peetavate vaidluste arvu potentsiaalse kasvu kohta, kuid samas viitab üleskerkinud domeenivaidluste väike arv siiski sellele, et kõik isikud ei soovi oma kaubamärgist või ärinimest tuleneva ainuõigusi aktiivselt kaitsta.

Kui analüüsida olukorda kaubamärgiõiguse aspektist, siis käimasoleva intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise ettevalmistamisel on tõusetunud küsimus sellest, millises ulatuses peaks kontrollima varasemate õiguste esinemist Patendiamet ja millises ulatuses peaks nende õiguste kaitsmine olema jäetud õiguste omaniku õlule. Märkimist väärib tõsiasi, et Eesti Patendiamet on üks kaheteistkümnest Euroopa Liidu siseriiklikust kaubamärke registreerivast ametist, kes lisaks absoluutsetele keeldumisalustele üldse kontrollivad ka varasematest õigustest tulenevaid kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolusid.⁸³ Tähelepanuväärselt on Eesti varasemate õiguste kataloog nende riikide hulgas üks mahukamaid, kuivõrd kontrolli teostatakse nii registreeritud varasemate õiguste suhtes, kui ka Eestis registreerimata õiguste osas - näiteks KaMS § 10 lg 1 p 6.⁸⁵ Eeltoodu positiivseks küljeks võib autori hinnangul pidada seda, et kaubamärgile õiguskaitset taotlevale isikule antakse väga põhjalik ülevaade

⁷⁹ Seletuskiri äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu juurde.

⁸⁰ RKTK 3-2-1-4-06, 30.märts 2006, p 49.

⁸¹ .ee domeenireeglid. – Arvutivõrgus: <http://eestiinternet.ee/et/domeenid/domeenireeglid/> (09.03.2013), p 3.4.3.

⁸² HMK 2-12-4595/16, 22.mai 2012; HMK 2-11-40635/18, 19.aprill 2012.

⁸³ A. Sehver, lk 545.

⁸⁵ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute, 15.02.2011. - Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf (26.03.2013), lk 18-19.

kõikidest varasematest tsiviilõigustest, millega kaubamärk konflikti sattuda võib. Teisest küljest kaasneb nii mahuka ekspertiisiga üsna intensiivne sekkumine kaubamärgiomaniku õigustesse.

Praktikas on kaubamärgi registreerimisel olukord selline, et kui Patendiamet saadab taotlejale esimese sisulise teate, kus Patendiamet näiteks keeldub kaubamärgi varasema õiguse olemasolul registreerimast, antakse taotlejale KaMS § 38 lg 2 kohaselt vähemalt kahekuuline tähtaeg Patendiameti teatele vastamiseks. Kui taotleja on kaubamärgi registreerimisest siiski huvitatud, võib ta selle aja jooksul hankida kas varasema õiguse omaniku nõusoleku, esitada Patendiameti teatele omapoolsed vastuargumendid või kolmanda alternatiivina pikendada KaMS § 42 lg 2 alusel vastuse esitamise tähtaega kahe kuu kaupa kokku kuni kolmeteistkümneks kuuks. Sisuliselt tähendab see seda, et Patendiamet peab kaubamärgitaotlejaga vaidlust kolmanda isiku kaubamärgi või ärinime kaitseks olukorras, kus selle vastandatud kaubamärgi või ärinime omanik sellest tegelikkuses ise võib olla üldse huvitatud poleks. See aga võib mõnikord kaubamärgi registreerimist aastate kaupa edasi lükata, mis tekitab ebakindlust ühest küljest nii kaubamärgi kasutajates kuid teisalt ka ärinime omanikes, kelle ärinime kasutamist võib kaubamärk takistama hakata rohkem kui aasta pärast ärinime kasutusele võtmist.⁸⁶

Riigipoolse suhteliste aluste kontrolli teostamisel põrkuvadki omavahel kaks huvi. Ühelt poolt on riigi eesmärk kaitsta avalikke huve, täpsemalt tarbijaid ettevõtjatepoolse eksitamise eest⁸⁷, mis võib juhtuda olukorras, kus ühel turul tegutsevad korraga identset või eksitavalt sarnast kaubamärki või ärinime. Teisest küljest piirab riigipoolne sekkumine lepinguvabadust. Käesoleva töö autor jagab seisukohta, mille kohaselt oleks mõistlik võimaldada lepinguvabadust ka kõnealuses sfääris ning jätta omavahelised suhted turuosaliste enda reguleerida. Võib eeldada, et kõik ettevõtted on huvitatud oma toodete eristamisest turul ning teevad seega ise vajalikud sammud segaduse vältimiseks.⁸⁸ Nagu ütleb vana sentents – eraõigus on valvsatele.⁸⁹

Veel üks argument, mis räägib suhteliste aluste kontrolli kaotamise kasuks on see, et olgugi et Patendiamet kontrollib kaubamärgi registreerimisel ka tähise vastuolu varasemate

⁸⁶ K. Madisson, I. Eelmets. Ärinime kaitse ning seos kaubamärkidega. Spetsialist – Arvutivõrgus: <http://www.rmp.ee/data/RMP-ee-SPETSIALIST-juuni2012.pdf> (31.01.2013), lk 14.

⁸⁷ The Anti-Competitive Aspects of Trade Name Protection and the Policy against Consumer Deception. - The University of Chicago Law Review 1962/29, No 2, lk 373.

⁸⁸ A. Sehver, lk 545.

⁸⁹ Ladina keelest - *Jus privatum vigilantibus scriptum*

ärinimedega, ei välista see ärinime omaniku õigust kaubamärgi registreerimist vaidlustada. KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis taotleja õiguse kaubamärgile kahe kuu jooksul kaubamärgi registreerimise otsuse avaldamisest arvates. Lisaks on huvitatud isikutel KaMS § 52 alusel võimalik kaubamärgiomaniku ainuõiguse tunnistamiseks esitada hagi ka pärast kaubamärgi registreerimist. Analoogselt, kuigi ka ärinimesid võrreldakse registreerimisel varasemate kaubamärkidega, ei välista see kaubamärgiomaniku õigust esitada hagi oma rikutud õiguste kaitseks,⁹⁰ mistõttu on pärast ärinime registreerimist võimalik ka kaubamärgiomanikul seda kannet vaidlustada.

Samas ei peaks autori hinnangul varasemate õiguste kontrolli täielikult ära kaotama. Mitmetes riikides teostab vastav institutsioon kaubamärki või ärinime registreerides küll varasemate õiguste otsingu, kuid selle tulemused esitatakse tähist registreerida soovivale isikule lihtsalt infoks. Ühtlasi informeeritakse ka leitud sarnaste varasemate tähiste omanikke uuest taotlusest, andes neile võimaluse uue tähise registreerimist soovi korral vaidlustada. Kirjeldatud süsteem on näiteks kasutusel OHIM-is Euroopa Ühenduse kaubamärkide registreerimisel. Kui kaubamärgitaotluse esitamiskuupäev on fikseeritud, koostab OHIM otsinguaruande, milles loetletakse need varasemad ühenduse kaubamärgid või ühenduse kaubamärgi taotlused, millele toetudes võib keelduda taotletava ühenduse kaubamärgi registreerimisest. Otsinguaruanne edastatakse viivitamatult ühenduse kaubamärgi taotlejale ning taotluse avalikustamisel teavitab OHIM ka võimalikke varasemate ühenduse kaubamärkide omanikke või ühenduse kaubamärgi taotluse esitajaid, keda on selles otsinguaruandes nimetatud (Nõukogu määrus nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta Art 38). Beneluxi ja Austria Patendiametid küll viivad varasemate õiguste kontroll läbi, kuid ei keeldu sarnaste kaubamärkide eksisteerimisel uut kaubamärki registreerimast. Seega otsustab taotlusega jätkamise üle mitte Patendiamet, vaid taotleja ise. Šveitsis aga teostab Patendiamet varasemate õiguste kontrolli ning annab selle tulemustest lähtuvalt konfidentsiaalset nõu üksnes vastava taotluse esitamisel ja tasu maksmisel.⁹¹

Ka käimasoleva intellektuaalse omandi kodifitseerimise raames on praeguseks jõutud seisukohale, et Patendiameti ekspertiis suhteliste aluste osas on küll suures osas tõhus, kuid kuna sellega välistatakse vaid osaliselt konflikt varasemate õigustega, luuakse taotlejatele seetõttu ka üksnes osalt tõene ettekujutus kaubamärgi kaitstavusest. Teisest küljest,

⁹⁰ TlnRnK 2-06-13063, 26.oktoober 2007.

⁹¹ G. Tritton, lk 462.

Patendiamet ei pea riigi esindajana kaitsma varasemate õiguste omajate huve, kui need isikud saavad seda teha vaidlustusmenetluses. Kodifitseerimisgrupi ettepaneku kohaselt kontrolliks Patendiamet kaubamärki absoluutsete aluste osas, kuid suhteliste aluste osas teostataks üksnes otsing, mille tulemused koondatakse otsinguaruandesse. Otsinguaruande kaudu saab riik aidata taotlejal otsustada, kuidas taotlusega edasi talitada.⁹²

Varasemate õiguste kontrolli kaotamisel või selle asendamisel otsinguga kaasnevad autori hinnangul mitmed positiivsed mõjud. Esiteks, kaubamärgi registreerimismenetlus peaks oluliselt kiiremaks muutuma. Kaubamärgiomaniku jaoks tähendab see seda, et kindlus oma kaubamärgi kaitstavuse osas saabub märksa kiiremini. Teiseks, kaubamärgi registreerimiseks kuluva aja lühenemisega peaks suurenema ka kaubamärgitaotlejate arv, kes eelistavad Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreerimisele Eesti siseriiklikku süsteemi. Autori praktika näitab, et kaubamärgi registreerimiseks kuluv aeg on ettevõtjate jaoks oluline argument, miks tänasel päeval eelistatakse sageli pigem Euroopa Ühenduse kaubamärki. Kolmandaks, kuna kaubamärk on õiguskaitse osas tihedalt seotud ärinimega, omaks taoline muudatus positiivset mõju ka ärinime omanikele. Näiteks aitaks see vältida olukordi, kus aastaid pärast ärinime registreerimist hakkab selle kasutamist takistama kaubamärk. Varasema õiguste kontrolli kaotamise negatiivse mõjuna võib välja tuua üksnes selle, et nii kaubamärgi- kui ärinimeomanikud peavad senisest valvsamalt taotletud kaubamärkidel silma peal hoidma, et vajadusel nende registreerimist vaidlustada.

2.1.1. Tähiste võrdlus

Kuigi nii KaMS kui ka ÄS näevad ette, et kaubamärk ja ärinimi peavad olema eristatavad teiste isikute varasematest kaubamärkidest ja ärinimedest, ei ole kummaski seaduses täpsustatud, millistel alustel seda täpselt hinnata tuleb. Tähiste sarnasuse hindamiseks tulenevad juhtnöörid küll kohtupraktikast, kuid lõppastmes on siiski tegu küllaltki subjektiivse otsusega. Kaubamärkide puhul on kohtupraktikas kujunenud põhimõte, et kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse, sealhulgas assotsieerumise üle otsustamisel tuleb hinnata kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja semantilist sarnasust, lähtudes kaubamärkidest kui tervikutest, pöörates seejuures tähelepanu nende eristusvõimelistele ja domineerivatele

⁹² A. Kelli jt. Tööstusomandi seadustiku eelnõu ja seletuskirja esialgne lähtematerjal. – Arvutivõrgus: <http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58050/T%F6%F6stusomandi+anal%FC%FCs.pdf> (25.04.2013) lk 28-29.

osadele.⁹³ Ärinimede omavahelise eristatavuse küsimuses on hilisemad kohtupraktikas leitud, et kuna sõnaline kaubamärk ja ärinimi on olemuselt sarnased, tuleks ka siinkohal eristatavuse hindamiseks rakendada assotsiatsioonide väljaselgitamise meetodit.⁹⁴

Analüüsides kaubamärgi ja ärinime omavahelise sarnasuse küsimust, siis KaMS § 10 lg 1 p-i 4 sõnastuse kohaselt ei tohi registreeritav kaubamärk olla identne ega eksitavalt sarnane varasema ärinimega. Kuna kohtupraktikas on sedastatud, et sõnaline kaubamärk ja ärinimi on olemuslikult sarnased, võib järeldada, et ka sõnalise kaubamärgi ja ärinime omavahelisel võrdlemisel saab kohaldada assotsiatsioonide väljaselgitamise meetodit. See tähendab, et ärinime ja kaubamärgi omavahelisel võrdlemisel ei pea analüüsima üksnes nende kirjaipilti, vaid arvestada tuleb ka mõlema tähise foneetikaga. Samas ÄS-is ärinime eristatavust kaubamärgist reguleeriv säte ehk § 12 lg 3 näeb ette, et ärinimes ei tohi kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni. Sisuliselt reguleerivad nii KaMS § 10 lg 1 p 4 kui ka ÄS § 12 lg 3 sama küsimust ehk kaubamärgi ja ärinime omavahelist eristatavust, kuid kuna vastavad sätted on nii erinevalt sõnastatud, tõusetub küsimus, kas ka tähise ekspertiisi lõpptulemus sõltub sellest, milline organ ja millise seaduse alusel seda teostab. Kuivõrd selle kohta, millisest metoodikast lähtuvalt võrreldakse praktikas ärinime selle registreerimisel kaubamärkidega, ei olnud võimalik avalikku informatsiooni leida, pöördus autor teabe saamiseks 24.jaanuaril 2013.a. Justiitsministeeriumi poole. Justiitsministeeriumi õigusloome ja arenduse talituse sõnul on ärinime ja kaubamärgi omavahelisel võrdlemisel kasutatav kontrollialgoritm kujunenud nimekontrolli praktika käigus, kuid ametlikku kinnitatud metoodikat ärinime võrdlemiseks ei ole. Rakendus otsib sarnaseid nimesid kahe tähe erinevusega ning eestikeelse kõla järgi ja kaubamärke otsitakse täpse vastavuse järgi.⁹⁵

Riigikohus on juba 1999. aasta otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-1-99 asunud seisukohale, et ärinimi ei vasta seaduse nõuetele, kui selles sisaldub sõna, mis kandeotsuse tegemise ajal on kombineeritud kaubamärgi kaitstav osa.⁹⁶ Sama seisukohta kinnitas Riigikohus ka 2006. aastal ning märkis, et kombineeritud kaubamärgi sõnalise osa kasutamine kolmanda isiku ärinimes võib rikkuda kaubamärgiomaniku õigusi.⁹⁷ Mõiste 'kaitstav osa' viitab KaMS §-le 12 lg 5, mille kohaselt kaubamärk võib sisaldada ka mittekaitstavat osa. Samas, kehtiva seaduse järgi võidakse kaubamärgi mittekaitstav osa kirjutada küll kaubamärgi registreerimise

⁹³ EKo C-342/97, 22.juuni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV, p 25.

⁹⁴ TlnRnK 2-07-13119, 11.mai 2007, p 6.

⁹⁵ Justiitsministeeriumi vastus Liisa Marguse 16.01. 2013 selgitustaotlusele. 13-5/13-691-1.

⁹⁶ RKTk 3-2-1-1-99, 7.jaanuar 1999.

⁹⁷ RKTk 3-2-1-4-06, 30.märts 2006, p 42.

otsusesse (KaMS § 38 lg 3 ja § 39 lg 4), kuid seda ei märgima enam Patendiameti elektroonilisse andmebaasi, mille alusel nimekorraldaja kaubamärkide otsingut teostab. Sisuliselt tähendab see seda, et Patendiameti elektroonilist andmebaasi kasutades võib ärinimele ekspertiisi teostav isik keelduda ärinime registreerimisest, kuigi keeldumise aluseks olev sõna võib olla üldsegi kaubamärgi mitteregistreeritav element ja Patendiamet võib olla pidanud seda sõna hoopis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

Ühtlasi jääb ÄS § 12 lg 3 sõnastusest ebaselgeks, millistest Eestis “kaubamärgina kaitstavatest tähistest” jutt käib ehk millistest kaubamärkidest peab ärinimi erinema - kas üksnes Eesti riiklikud kaubamärgid või lisanduvad neile analoogselt kaubamärgiseaduses sätestatule ka rahvusvahelised ning Euroopa Ühenduse kaubamärgid? Kui vaadata kaubamärgiseadust, siis KaMS § 5 kohaselt on kaitstavad kaubamärgid nii kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses, kaubamärk, mille kohta on tehtud registreering registris kui ka kaubamärk, mille kohta on tehtud Eestis kehtiv registreering Büroo rahvusvahelises registris Madridi protokolli alusel. ÄS taolist loetelu ei too.

Registrite ja Infosüsteemide keskuse kodulehel on loetletud need varasemad kaubamärgid, mille osas registrit pidav kohus otsingut ei teosta⁹⁸ ning ka seal toodu viitab sellele, et kontrollitavate varasemate kaubamärkide ringi määratlemisel tuleb vaadelda kooskõllaliselt KaMS §-s 5 sätestatuga.

Esiteks ei võrrelda registreeritavat ärinime üldtuntud kaubamärkidega. Kuigi KaMS § 5 loetleb kaitstavate kaubamärkide all ka üldtuntud kaubamärgid, ei saaks ärinime võimalike varasemate üldtuntud kaubamärkidega võrrelda. Nimelt võivad KaMS §-st 7 tulenevalt nii kohus, Patendiamet kui ka TOAK konkreetse menetluse käigus kaubamärgi üldtuntuks tunnistada, kuid see ei oma õigusjõudu hilisemates vaidlustes. See tähendab, et Eestis üldtuntud kaubamärkide üle eraldi arvestust ei peeta ning kui üldtuntuks tunnistatud kaubamärk tavakorras registreerimismenetlust ei läbi, ei kanta seda kunagi ka Patendiameti kauba- ja teenindusmärkide registrisse. Siinkohal väärib märkimist asjaolu, näiteks Venemaal

⁹⁸ Äriregistri teabesüsteem. Nimepäring. – Arvutivõrgus:
<https://ariregister.rik.ee/nimeparing.py?sess=1754847466868326137964858142074846748201811714911131177132796222&lang=est> (10.03.2013).

kantakse üldtuntuks tunnistatud kaubamärk ametlikku n-ö üldtuntud kaubamärkide nimekirja⁹⁹, mistõttu on teatav ülevaade ka nende kaubamärkide kohta.

Teiseks ei võrrelda registreerimiseks esitatud ärinime taotletud, kuid veel registreerimata kaubamärkidega. Patendiameti kauba- ja teenindusmärkide elektrooniline andmebaas sisaldab ka andmeid esitatud kaubamärgitaotluste kohta, kuid kaitstavate kaubamärkidena määratleb KaMS § 5 üksnes need, mille kohta on tehtud registreering registris. See tähendab, et ärinime ei võrrelda veel menetluses olevate kaubamärkidega. Samas suunab Registrite ja Infosüsteemide Keskuse koduleht inimesi Patendiameti andmebaasi ise menetluses olevaid kaubamärgitaotlusi kontrollima koos hoiatusega, et kaubamärgiomanik võib hiljem nõuda ärinime muutmist, kui ärinime registrisse kandmise kuupäev on hilisem kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast¹⁰⁰. Tõusetub küsimus, et miks siis registrit pidav kohus ise menetluses olevaid kaubamärgitaotlusi ärinimega ei võrdle? Vastus peitub Riigikohtu 2002.aasta otsuses kohtuasjas 3-2-1-32-02, milles kohus sedastas, et kaubamärgi prioriteeti määrab küll tema registreerimise taotluse esitamise kuupäev, kuid kaubamärgi õiguskaitse tekib registreerimistaotluse saabumise kuupäevast üksnes sel juhul, kui kaubamärk on registrisse kantud.¹⁰¹

Kolmandaks ei kontrolli nimekorraldaja Registrite ja Infosüsteemide keskuse kodulehe andmetel ärinime vastuolu Euroopa Ühenduse kaubamärkidega. Esmalt väärrib märkimist, et kuni 2012.aasta lõpuni varasemate kaubamärkide suhtes teostatavat kontrolli reguleerinud "Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamise" määruse § 11 kohaselt kontrolliti varasemate kaubamärkide olemasolu üksnes Patendiameti kauba- ja teenindusmärkide elektroonilise andmebaasi põhjal. Nagu juba varasemalt märgitud, sisalduvad nimetatud andmebaasis andmed registreeritud kaubamärkide, kaubamärgi registreerimise taotluste ja rahvusvaheliste registreeringute kohta. Seega oli üheselt selge, et Euroopa Ühenduse kaubamärkidega registreeritavaid ärinimesid nimekorraldaja ei võrdle. Taoline situatsioon oli autori hinnangul ärinime omanikele kahjulik, kuna teatavasti on Euroopa Ühenduse kaubamärkidel Eestis õiguskaitse nagu Eesti riiklikel kaubamärkidel, see tähendab, et varasema Euroopa Ühenduse kaubamärgi omanik saab oma kaubamärgist tulenevad ainuõigused Eestis maksma panna ning nõuda hilisema ärinime muutmist. Fakt, et registrit

⁹⁹ Закон О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. - Архивировано: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190326 (12.12.2012), §19. 2.

¹⁰⁰ Äriregistri teabesüsteem. Nimepäring.

¹⁰¹ RKTК 3-2-1-32-02, 25. märts 2002, p12.

pidav kohus Euroopa Ühenduse kaubamärke ei kontrollinud, võis viia ärinime omaniku eksliku arvamuseni, et vaidlusi kaubamärgiomanikega tulevikus tekkida ei tohiks.

Käesoleva töö kirjutamise ajal, nimelt 19.12.2012 vastu võetud ja 31.12.2012 jõustunud “Kohtu registriosakonna kodukorra” määruse § 59 sätestab seevastu, et nimekorraldaja kontrollib varasemate kaubamärkide olemasolu nii Patendiameti kaubamärkide kui ka Euroopa kaubamärkide andmebaasi põhjal. Seega võib järeldada, et alates käesolevast aastast võrdleb nimekorraldaja registreeritavat ärinime ka Euroopa Ühenduse kaubamärkidega. Kuigi ühest küljest kaasnevad ärinime omanikele taolise muudatusega suuremad raskused ärinime registreerimisel, kuna arvesse võetavate kaubamärkide arv suurenes mitmekordselt, on sellised muutuse tulemusena ärinime omaniku õigused kindlasti paremini tagatud.

Ärinimede ja kaubamärkide registreerimisele eelneva varasemate tsiviilõiguste kontrolli teostamise kohta võiks kokkuvõtvalt öelda järgnevat. KaMS §-s 10 sätestatud suhteliste õiguskaitsest keeldumise aluste kataloog on üsna mahukas, mis tähendab, et kaubamärgi registreerimismenetluse jooksul läbiviidav varasemate õiguste kontroll on väga põhjalik. Hoolimata kohtupraktikas väljendatud seisukohale¹⁰², et kaubamärgi õiguskaitse tekib registreerimistaotluse saabumise kuupäevast üksnes sel juhul, kui kaubamärk on registrisse kantud, toob praktikas Patendiamet kaubamärgi registreerimisest keeldumise alustena oma teadetes välja ka taotletud, kuid veel registreerimata kaubamärke. Sellistel juhtudel kohaldab Patendiameti ekspert KaMS § 43 lg-t 1 ehk peatab kaubamärgi registreerimismenetluse kuni varasema kaubamärgi kohta lõpliku otsuse jõustumiseni. Mis puutub ärinimedesse, siis kuigi autor ei leia, et sarnaste taotletud kaubamärkide olemasolul võiks ärinime registreerimisest keelduda või selle menetluse peatada, võiks autori hinnangul sarnastest kaubamärgitaotlustest ärinime registreerida soovivat isikut vähemasti informeerida. Nagu eespool juba viidatud, siis ka ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel OHIM-i poolt koostatav otsinguaruanne hõlmab nii registreeritud kui ka alles taotluse etapis olevaid varasemaid kaubamärke (Nõukogu määrus nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta Art 38). Taotletud kaubamärgid on nii Patendiameti kui ka Euroopa kaubamärkide andmebaasist samamoodi kättesaadavad nagu registreeritud kaubamärgid, mistõttu nimekorraldajale sellega olulist lisakoormust kaasneda ei tohiks. Ärinime omaniku jaoks võib aga selles näha mitmeid positiivseid mõjusid. Kui tuua ärinime registreerijale taotletud kaubamärgid informatiivse loeteluna, annaks see isikule võimaluse ise riske hinnata ning otsustada, kas valida uus ärinimi või mitte. Inimeste jaoks, kes ei ole kaubamärgi õiguskaitse spetsiifikast teadlikud,

¹⁰² RKTk 3-2-1-32-02, 25. märts 2002, p 12.

annaks taoline loetelu adekvaatsema ülevaate tulevikus üleskerkida võivatest konfliktidest. Autor leiab, et ärinime registreerijat sarnastest taotletud kaubamärkidest teavitamine võiks seetõttu aidata vähendada ka ärinimede ja kaubamärkide üle peetavate õigusvaidluste arvu.

2.1.2. Kaupade-teenuste ja tegevusalade võrdlus

Lisaks ärinime ja kaubamärgi omavahelisele sarnasusele peavad tulenevalt ÄS §12 lg-st 3 ja KaMS § 10 lg 1 p-st 4 nimetatud tähiste registreerimisest keeldumiseks samaliigilised olema ka ärinime omaniku tegevusala(d) ning kaubamärgiga markeeritavad kaupad-teenused.

Äriühingute tegevusalade määramisel kasutatakse Eesti majanduse tegevusalade ametlikku klassifikaatorit (EMTAK) (Kohtule dokumentide esitamise kord § 23²)¹⁰³, mis põhineb Euroopa Ühenduse majandustegevusalade statistilisel klassifikaatoril NACE.¹⁰⁴ Kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste klassifitseerimisel lähtutakse KaMS § 12 lg 3 kohaselt märkide registreerimisel kasutatavast kaupade ja teenuste rahvusvahelisest Nizza klassifikatsioonist. Enne EMTAK-i kohustuslikuks muutmist peeti kaubamärkide ja ärinimede võrdlemisel probleemiks tegevusalade määratlemist, kuna äriühingud sõnastasid oma tegevusalad väga üldiselt¹⁰⁵ ning kaubamärgid seevastu olid klassifitseeritud 45 toote ning teenuse klassi kaudu. EMTAK-i kasutuselevõtuga viidi aga äriregistri poolt kasutatavad tegevusalad täpsemaks ning klassifikaatori kasutamise kohustuslikkus peaks praktikas välistama juhtumid, mil ettevõtja teatab oma tegevusaladest liiga üldsõnaliselt.¹⁰⁶

Lisaks on kaubamärgiomaniku jaoks positiivne asjaolu, et alates 2007. aastast ei viita KaMS § 10 lg 1 p 4 äriühingu tegevusala tuvastamise osas enam vastavale äriregistri kandeale. Seda seetõttu, et ÄS-i muutmisega kaotati ära nõue kanda äriühingu tegevusala äriregistrisse. Nüüd on tegevusala äriregistris kui informatiivne andmeliik - analoogselt majandusaasta aruande ning ettevõtja sidevahendite andmetega.¹⁰⁷ Eeltoodu tähendab, et tegevusalade kattumise väljaselgitamiseks ei lähtu Patendiamet mitte ainult äriregistris kajastuvast informatsioonist, vaid põhirõhk on seatud kindla tegevusalaga tegelemise fakti tuvastamisele. Aga kuidas seda tegevusalaga tegelemise fakti siis tuvastada saab?

¹⁰³ Kohtule dokumentide esitamise kord¹. Justiitsministri määrus. - RT I, 29.12.2012, 30.

¹⁰⁴ Üleminek tegevusalade klassifikaatorile EMTAK 2008. Statistikaamet. – Arvutivõrgus: <http://www.stat.ee/30843> (20.03.2013).

¹⁰⁵ U. Mäna. JURIST ABI: Ärinimi ja kaubamärk – Eesti Päevaleht 04.10.2006.

¹⁰⁶ Seletuskiri äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu juurde.

¹⁰⁷ Seletuskiri äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu juurde.

ÄS-i eelnõu seletuskirja koostajad pakuvad välja, et Patendiamet saab ettevõtja tegevusalade tuvastamiseks kasutada näiteks nii registripidajale avaldatud tegevusalasid, erinõuetega tegevusalade kohta käivaid riiklikke andmekogusid kui ka ettevõtja kodulehte. Kahtluse korral saab Patendiamet pöörduda asjassepuutuva ettevõtja poole ning määrata tähtja kaubamärgi registreerimist takistaval tegevusalal tegutsemise tõendamiseks.¹⁰⁸ Samas näitab autori praktika, et Patendiamet tugineb ettevõtja tegevusalade osas peaaegu eranditult üksnes äriregistri kannetele ning tegevusala tuvastamiseks ei kontrollita näiteks, kas ettevõtjal on üldse sellel tegevusalal tegutsemiseks nõutud tegevusluba või millist informatsiooni sisaldab ettevõtja koduleht.

KaMS § 12 lg 4 sätestab, et kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel. Ka Harju maakohus on ärinime ja kaubamärgiga tähistatavate tegevusvaldkondade võrdlemisel rõhutanud, et ärinime kaitse on laiem kui pelgalt kauba klass ja kaupade või teenuste sarnasus. Kaubamärgiseaduses on kasutatud termineid “valdkond” ja “tegevusala”, mis tähendab, ei hinnata mitte seda, kas konkreetsel juhul on tegu identsete teenustega teenuste klassi mõttes, vaid seda, kas tähiste omanikud tegutsevad samal tegevusalal. Kusjuures tegevusvaldkondi tuleb vaadelda tarbija seisukohast lähtudes.¹⁰⁹

Kui analüüsida situatsiooni ärinime registreerimise aspektist, siis ÄS § 12 lg 3 kohaselt tuleb kaubamärgi puhul arvesse võtta neid kaupu-teenuseid, mille suhtes kaubamärk on kaitstud. Kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse aga KaMS § 12 lg 2 p-i 2 kohaselt kindlaks registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Erinevalt ettevõtja tegevusaladest ei ole kaubamärgi kaupade-teenuste loetelu pelgalt informatsiooniline andmeliik ning erinevalt ärinimest ei ole võimalik kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste loetelu muuta. Kaubamärgiomanik võib põhimõtteliselt küll kustutada kaupu-teenuseid vastavast registreeringust või juba olemasolevaid täpsustada, kuid midagi uut enam pärast taotluse esitamist lisada ei ole võimalik. Seetõttu on kujunenud ka praktika, mille kohaselt sageli soovivad patendivolinikud taotleda kaubamärgile õiguskaitset laiemas ulatuses kui tegelikult taotlemise hetkel või ka edaspidi vaja oleks.¹¹⁰ See annab võimaluse hiljem tegevusala laiendada ilma et uut kaubamärgitaotlust esitama peaks. Oma kaubamärgile võimalikult laia õiguskaitse saavutamiseks kasutatakse eelmainitud Nizza klassifikaatori

¹⁰⁸ Seletuskiri äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu juurde.

¹⁰⁹ HMK 2-09-66823, 21.juuni 2010.

¹¹⁰ M.-E. Koppel. Kaubamärk vajab tuntut ja kaitset. – Äripäev 28.10.2002, lk 3.

vastava kaupade-teenuste klassi päist ehk põhimõtteliselt üldtermineid, mille alla reeglina kuulub hulgaliselt teisi. Näiteks kui isik soovib hakata tootma brändit, mis kuulub Nizza klassifikaatori järgi klassi 33, kuid ta ei soovi välistada võimalust kasutada sama tähist tulevikus ka teiste alkoholsete jookide markeerimiseks, taotleb ta kaubamärgi registreerimist kasutades terminit “alkoholijoogid (v.a. õlu)” (33. klassi pealkiri).

Nizza klassifikatsiooni klassipäistes olevate üldnimetuste kasutamise osas eksisteerib aga kaks tõlgendust. Esiteks, kõigi Nizza klassifikatsiooni konkreetse klassi päises olevate üldnimetuste kasutamine tähendab seda, et taotlus hõlmab kõiki sellesse klassi kuuluvaid konkreetseid kaupu ja teenuseid. Teise ehk grammatilise tõlgenduse järgi tuleb anda neis nimetustes kasutatud sõnadele loomulik ja tavapärane tähendus.¹¹¹ Ärinime omaniku jaoks tähendab see seda, et küsimus tema ärinime registreeritavuse üle võib lõppastmes sõltuda ka sellest, kui laialt või kitsalt tõlgendatakse vastandatud kaubamärgi kaupade-teenuste loetelu.

Euroopa Kohus tegi eelkirjeldatud teema valguses 2012. aastal otsuse, milles käsitles kaubamärkide registreerimisel Nizza klassifikaatori klassi päise kasutamist ning väljendas muuhulgas seisukohta, et ülalkirjeldatud olukord, kus kaubamärgiga antava õiguskaitse ulatus sõltub pädeva ametiasutuse valitud tõlgendusest, võib ohustada õiguskindlust nii kaubamärgi- kui ka ärinime omaniku seisukohast. Kohus leidis, et kaubamärgi taotleja peab määratlema piisava selguse ja täpsusega need kaubad ja teenused, mille osas õiguskaitset soovitakse ning juhul kui taotleja kasutab kõiki Nizza klassifikatsiooni konkreetse klassi päises olevaid üldnimetusi, peab täpsustama, kas tema taotlus hõlmab kõiki klassi loendisse kuuluvaid kaupu ja teenuseid või üksnes teatavat osa neist kaupadest ja teenustest.¹¹² Sellest otsusest tulenevalt peab Euroopa Ühenduse kaubamärgitaotluses Nizza klassifikaatori päise kasutamisel märkima, millises ulatuses taotleja õiguskaitset soovib.¹¹³ Kuna tegu on alles 2012.aasta suvel tehtud otsusega, siis Eesti Patendiamet pole ametlikult oma praktikat selles osas tänaseni veel muutnud.

Kokkuvõtvalt, kaubamärgile ekspertiisi tehes saab Patendiamet lihtsasti kasutada kõikvõimalikke vahendeid ettevõtja tegevusala väljaselgitamiseks, sealhulgas teha

¹¹¹ EKo C-307/10, 19.juuni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys vs Registrar of Trade Marks, p 58.

¹¹² EKo C-307/10, 19.juuni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys vs Registrar of Trade Marks, p 60-61.

¹¹³ Communication No 2/12 of the President of the Office of 20/06/2012 concerning the use of class headings in lists of goods and services for Community trade mark applications and registrations. Office for Harmonization in the Internal Market. – Arvutivõrgus:

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/com_2_12.pdf (21.03.2013).

järelepärimisi ja paluda ettevõtjal ise tõendusmaterjali esitada. Autori hinnangul on positiivne, et ettevõtja tegevusalade väljaselgitamisel on jäetud Patendiametile seadusest tulenevalt üsna vabad käed ja eesmärgiks on seatud tegelike tegevusalade väljaselgitamine. Teine aspekt asja juures on muidugi see, kas ja millises ulatuses Patendiamet seda võimalust praktikas rakendab. Registrit pidav kohus saab ärinime võrdlemisel kaubamärkidega lähtuda üksnes neist andmetest, mis on kantud registrisse. Kui peaks tekkima kahtlusi selles, kas kaubamärki ka tegelikkuses kasutatakse nende kaupade või teenuste tähistamiseks, mis registrisse kantud on, siis KaMS § 53 lg 1 p 3 kohaselt võib asjast huvitatud isik esitada hagi kaubamärgiomaniku vastu kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks, kui registreeritud kaubamärki ei ole pärast registreeringu tegemist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud.

Ettevõtjate õiguskindluse paremaks tagamiseks võiks eelnevalt mainitud Euroopa Kohtu lahendi valguses oma praktikad muuta ka Eesti Patendiamet ning nõuda, et kaubamärgi taotlejad määratlevad kaupade-teenuste loetelu täpsemalt ja selgemalt. Taolise nõudega kaasneks autori arvates nii kaubamärgi- kui ärinimeomanike õiguste kergem ja efektiivsem kaitse, kuivõrd neil oleks selgem ülevaade sellest, milliste kaupade-teenuste suhtes teise isiku kaubamärk kaitstud on. See omakorda aitaks otsustada, kas vaidlustada kaubamärgiomaniku ainuõigusi või mitte. Samas kaubamärgiomanike jaoks kaasneb nõudega määratleda kaupade-teenuste loetelu täpsemalt ka negatiivne tagajärg. Nimelt eeldab see, et kaubamärgitaotlejad teavad juba taotluse esitamise hetkel üsna täpselt, milliste kaupade-teenuste suhtes kaubamärki tulevikus kasutama hakatakse. Praktikas situatsioon sageli selline ei ole, mistõttu detailset kaupade-teenuste loetelu võib kaubamärgiomaniku vaatenurgast üsna piiravana käsitleda.

2.2. Nõusoleku esitamine

Nagu eelnevalt analüüsitud, ei tohi ärinimes kasutada kaubamärgina kaitstavat tähist ning vastupidi, õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane varasema äriregistrisse kantud ärinimega. Samas sätestab ÄS § 12 lg 3, et kaubamärgina kaitstavat ärinime ei registreerita ilma kaubamärgiomaniku notariaalselt kinnitatud nõusolekuta. Ka KaMS § 10 lg 2 näeb ette võimaluse jätta vastuolu varasema ärinimega kõrvale, kui varasema ärinime omanik annab kaubamärgi registreerimiseks kirjaliku loa.

On tähelepanuväärne, et kui kaubamärgi registreerimist taotleb isik peab konflikti korral ärinimega esitama ärinime omaniku kirjaliku loa, siis ärinime registreerida sooviv isik peab varasema kaubamärgi omaniku nõusoleku esitama notariaalselt kinnitatud vormis. Sellest vorminõudest on võimalik kõrvale kalduda vaid ÄS § 33 lg 11 alusel. Nimelt võib notariaalselt kinnitatud avalduse ja avalduse esitamise volikirja asendada digitaallkirjastatud avalduse ja volikirjaga, kuivõrd seadus loeb neid võrdseks. Vorminõue täidab reeglina kas teatamis-, tõendamis-, hoiatus- või instrueerimisfunktsiooni ning lisaks eelnimetatud privaatautonomiat kaitsevatele funktsioonidele võib rääkida ka vorminõude kontrollifunktsioonist.¹¹⁴ Seadusandja on notariaalse kinnitamise nõude kehtestatud juhtudeks, kui on oluline usaldusväärselt kindlaks teha tehingu teinud isiku identiteet – eelkõige osanike koosoleku või aktsionäride üldkoosoleku hääletusprotokollide ning avalikele registritele (nr äriregistrile või kinnistusraamatule) esitatavatele avaldustele antud allkirjade kinnitamine.¹¹⁵ Võib üksnes eeldada, et ka kaubamärgiomaniku nõusoleku notariaalselt kinnitatud vormis esitamise kohustus on sätestatud selleks, et teha kindlaks, kas nõusoleku allkirjastanud isik on selleks õigustatud.

Kui analüüsida varasemaid ÄS-i redaktsioone, siis kuni 2002.aastani kehtinud ÄS-i § 12 lg 3 keelas ärinimes kasutada Eestis seadusega kaitstud kaubamärgis sisalduvat nime kaubamärgi omaniku nõusolekuta. Sellest järeldub, et varasema kaubamärgi omaniku nõusoleku võis esitada ükskõik millises vormis. See omakorda tähendab, et varasematel aastatel kaubamärgiomaniku nõusoleku osas kehtinud vormivabadus on tänaseks asendatud peaaegu kõige rangema vorminõudega.

Teine huvitav aspekt varasema õiguse omaniku nõusoleku esitamise juures on see, et ÄS sätestab võimaluse registreerida ärinimi sarnase varasema õiguse olemasolul üksnes siis, kui see sarnane varasem õigus on kaubamärk. Kui registreeritav ärinimi pole selgesti eristatav mõnest teisest Eestis äriregistrisse kantud ärinimest, ei näe ÄS ette võimalust uus ärinimi varasema ärinime omaniku nõusolekul registreerida. KaMS § 10 lg 2 sätestab kaubamärgi registreerimist taotleva isiku jaoks vastava kataloogi palju laiemalt ja võimaldab pea kõikide §-s 10 lg 1 sätestatud varasemate õiguste olemasolul vastava õiguse omaniku nõusolekuga hilisem kaubamärk siiski registreerida. Lisaks identsele või eksitavalt sarnasele ärinimele laieneb KaMS § 10 lg 2 regulatsioon ka identsele või sarnasele varasemale kaubamärgile, registreeritud ravimpreparaadi nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele, autoriõiguse

¹¹⁴ H. Köhler. Tsiviilseadustik. Üldosa õpik. Tallinn: Juura 1998, lk 189.

¹¹⁵ I. Kull jt. Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 81 komm. 3.1.

esemele jne. KaMS ei näe ette võimalust registreerida kaubamärk varasema õiguse omaniku nõusoleku esitamisega üksnes kahel juhul: KaMS § 10 lg 1 p-i 1 kohaselt kui kaubamärk on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks, või KaMS § 10 lg 1 p-i 7 kohaselt kui kaubamärk on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskelt. Siinkohal leiabki autor, et ka ärinimede puhul võiks laiendada nende varasemate õiguste ringi, millega vastuolu võiks ületada nõusoleku teel, nimelt võiks nõusoleku andmise võimalust kohaldada sarnaste ärinimede puhul.

Alates 2007.aastast kohaldatakse viidatud ÄS-i § 12 lg-t 3 ka juhtudel, kui ettevõtte muudab pärast äriregistrisse kandmist oma tegevusalasid (ÄS § 12 lg 3²). See tähendab, et juhul kui ettevõtte soovib muuta oma tegevusala, kuid samaliigiliste kaupade-teenuste suhtes on registreeritud juba ettevõtte ärinimega sarnane või identne kaubamärk, peab ettevõtte hankima tegevusala muutmiseks selle kaubamärgiomaniku nõusoleku. Viidatud säte lisati seadusesse kahel põhjusel. Esiteks, et vältida kaubamärgi registreerimise pahatahtlikuks takistamiseks äriregistrisse ärinime kandmist. Teiseks, norm peaks andma kaubamärgile kaitse ka selliseks juhuks, kui kaubamärgiga väga sarnase ärinimega ettevõtja laiendab pärast ärinime registrisse kandmist tegevust neile aladele, mis kattuvad teise isiku kaubamärgiga kaitstavate klassidega.¹¹⁶

Autorile pole kahjuks teada, kas või kuidas ettevõtja tegevusalade muutmisel registrit pidav kohus tegelikkuses üldse ärinime kaubamärkidega võrdleb, kuid autori arvates pole sellise regulatsiooni kehtestamisel siiski arvestatud ärinime ja kaubamärgi peamise olemusliku erinevusega, mida ka käesoleva töö esimeses peatükis pikemalt analüüsiti. Nimelt, ärinime esmane eesmärk on ettevõtte identifitseerimine ja erinevalt kaubamärgist ei registreerita ärinime konkreetsete tegevusalal tegutsemiseks. ÄS § 12 lg 3² aga sisuliselt seob ärinime ettevõtja esmaselt valitud tegevusalaga. Kaubamärgi praktiline erinevus ärinimest seisneb ka selles, et ühele isikule võib kaubamärke kuuluda lõpmatul arvul, mis tähendab, et erinevate kaupade ja teenuste tähistamiseks võib isik kasutada erinevaid tähised. Ärinimesid võib ÄS-i kohaselt ettevõttel olla ainult üks ning ei ole ilmselt põhjendamatu väita, et ärinimi on üheks ettevõtte majandustegevuse aluseks – selle põhjal on ettevõtte tuvastatav konkurentidele ja võimalikele äripartneritele ning tarbijatele. Kui ettevõtte on näiteks aastakümneid tegutsenud ühes valdkonnas, kuid otsustab mingil põhjusel seda vahetada ning selgub, et planeeritava

¹¹⁶ Seletuskiri äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu juurde.

tegevusala suhtes on registreeritud juba väga sarnane kaubamärk, mille omanik ei ole valmis vajalikku nõusolekut andma, on sel ettevõttel sisuliselt ainult kaks valikut – kas jääda endise tegevusala juurde või vahetada ärinime. Mõlemad variandid võivad ettevõtja jaoks väga koormavad olla.

Seadusandja on üritanud ühtlustada ärinime ja kaubamärgiomanike õigusi kaitsevat regulatsiooni aspektis, kus ärinimi ning kaubamärk ei ole teoreetiliselt samastatavad. Mõistetavalt tuleb arvestada ka kaubamärgiomaniku õigustega, kuid autori arvates on ÄS § 12 lg 3² ärinime omanike õigusi liigselt piirav. Autorile pole teada, kui palju tuleb praktikas ette juhusid, kus isik registreerib ärinime ning seega ka äriühingu pelgalt selleks, et takistada pahatahtlikult teise isiku kaubamärgi registreerimist. Võttes arvesse seda, kui palju lihtsam on äriühingu registreerimise asemel esitada hoopis kaubamärgi registreerimise taotlus, võiks eeldada, et teise isiku kaubamärgi registreerimise takistamiseks ei kasutata mitte ärinime vaid kaubamärki. Kui seadusandja eesmärk ÄS § 12 lg 3² kehtestamisel oli vältida pahatahtlikku ärinimedega registreerimist ja tegevusalade muutmist, võiks autori arvates see ka seaduses sätestatud olla. Näiteks nagu KaMS §-s 10 lg 1 p-s 7 sätestatud kaubamärgile õiguskaitsest keeldumise eelduseks on asjaolu, et kaubamärgitaotlus oli esitatud pahauskselt.¹¹⁷ Ettevõtja tegevusalade muutmisel tähendaks see seda, et juhul kui kaubamärgiomanikul on põhjust kahtlustada, et äriühingu tegevusalade vahetamine kannab endas pahausksel eesmärki takistada kaubamärgi registreerimist, lasub kaubamärgiomanikul kohustus seda pahausksust ka tõendada. Kuigi kaubamärgiomanike jaoks kaasneb taolise tingimusega tõendamiskoormis, on see ärinimeomanike õigusi silmas pidades autori hinnangul proportsionaalne. Ärinimeomanike jaoks vähendaks see muudatus ärinime seotust valitud tegevusaladega.

2.3. Õiguskaitse tekkimise kuupäev

KaMS § 8 lg 2 kohaselt hakkab registreeritud kaubamärgi suhtes õiguskaitse kehtima kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast ja kehtib 10 aasta möödumiseni registreeringu tegemise kuupäevast. Tulenevalt kohtupraktikast¹¹⁸ määrab kaubamärgi prioriteeti küll tema registreerimise taotluse esitamise kuupäev, kuid kaubamärgi õiguskaitse tekib registreerimistaotluse saabumise kuupäevast üksnes sel juhul, kui kaubamärk on

¹¹⁷ KaMS § 10 lg 1 p 7 – õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

¹¹⁸ RKT 3-2-1-32-02, 25. märts 2002.

registrisse kantud. Kokkuvõtvalt tähendab see kaubamärgiomaniku jaoks seda, et kui ta soovib oma kaubamärgist tulenevaid ainuõigusi teostada, tohib ta seda teha pärast kaubamärgi registreerimist, kuid õiguskaitse tekkimise kuupäevaks peetakse Eesti kaubamärgiõiguses kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäev, st õiguskaitse kaubamärgile on tinglikult tagasiulatuv. Kuna Eestis kestab kaubamärgi registreerimismenetlus võrreldes teiste riikidega väga kaua - aeg, millal taotlus ootab läbivaatamist, enne kui alustatakse ekspertiisiga, on Eestis 10–12 kuud¹¹⁹, on õiguskaitse tekkimise hetkeks kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva pidamine autori hinnangul mõistlik, kuivõrd see aitab kaubamärgiomaniku jaoks pikka menetlusaega teataval määral kompenseerida.

Samas on siinkohal oluline märkida, et tagasiulatuv õiguskaitse kehtib kaubamärkidele üksnes tsiviilõiguses. Kaubamärgiomaniku ainuõiguste teadva rikkumise korral on KarS¹²⁰ § 226 alusel kohaldatav ka karistusõiguslik vastutus, kuid karistusõigusliku kaitse saab kaubamärk alles hetkest, mil kaubamärgi õiguskaitse on kindel, so registreeringu tegemisest.¹²¹ Viidatud põhimõtte on hiljuti leidnud kinnitust ka kohtupraktikas. Nimelt, ringkonnakohus on kaubamärgiomaniku ainuõiguste korral kohaldatava karistusõigusliku vastutuse osas leidnud, et kui ka karistusõiguses loetakse kaubamärgi õiguskaitse alguskuupäevaks registreerimistaotluse esitamise kuupäeva, võiks tegemist olla karistusõiguses kehtiva määratletusnõude rikkumisega. Määratletusnõude kohaselt peavad nii tegu, mille eest seadus karistuse ette näeb, kui ka karistus olema selgelt määratletud, kuid KaMS § 8 lg 2 sõnastus on tingliku iseloomuga. Seega jaatas kohus kaubamärgi karistusõiguslikku kaitset alates selle registreerimisest.¹²²

ÄS ärinime õiguskaitse tekkimise hetke sõnaselgelt ei sätesta. Ärinime legaaldefiniitsioonist - äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb, järeldeb et ärinimi saab õiguskaitse alles registrisse kandmise hetkest. ÄS ei näe ka ette võimalust kanda äriühingu registreerimise avalduse esitamise kuupäeva registrikartoteegi B-osa registrikaardile (ÄS § 65), mis tähendab seda, et juhul kui äriühingut ei registreerita registreerimistaotluse esitamise päeval, ei ole tegelik n-ö ärinime registreerimise taotluse kuupäev kuskil ametlikult fikseeritud.

¹¹⁹ Eesti Patendiamet. Aastaraamat 2011. - Arvutivõrgus: <http://www.epa.ee/ul/doc/valjaanded/aasta2011.pdf> (22.03.2013), lk 34–35.

¹²⁰ Karistusseadustik. – RT I, 20.12.2012, 13.

¹²¹ Seletuskiri kaubamärgiseaduse eelnõu juurde.

¹²² TlnRnK 1-13-18, 16.jaanuar 2013, p 7.1.

Kohtu registriosakonna kodukorra määruse § 59 paneb nimekorraldajale kohustuse teatada ka seda, millal ja milliste nimepäringu objektiga samasuguste või sarnaste nimede kohta on esitanud nimepäringuid teised registriosakondade teenistujad. Samas ei sätesta ei nimetatud määrus ega ka ÄS kohustust alles n-ö nimepäringu staadiumis olevate ärinimedega uue ärinime registreerimisel arvestada. Veel enam, kõnealune säte ei hõlma juhuseid, kus ärinimede võrdlust teostab Patendiamet kaubamärgi registreerimisekspertiisi läbi viies.

Eestis on seega ärinime õiguskaitse tekkimise hetk seotud ettevõtte registreerimiskandega. Juhul kui ettevõtte registreerimismenetlus peaks mingil põhjusel kauem aega võtma, ei näe meie seadusandlus ette võimalust ka ärinime kuidagi konkreetse ettevõtte jaoks n-ö kinni hoida. Ameerika Ühendriikides seevastu on paljudes osariikides võimalik ärinime broneerida ettevõtja avalduse alusel kuni 120 päevaks.¹²³ Euroopas saab ärinime broneerida näiteks Iirimaa, kus ettevõtja soovi korral broneeritakse ärinimi esmalt kuni 28-ks päevaks ja seejärel pikendamisavalduse alusel veel maksimaalselt 28-ks päevaks.¹²⁴ Autori hinnangul tasuks kaaluda ärinime broneerimise võimaldamist ka Eestis, kuivõrd see vähendaks mõningal määral ärinime seotust ettevõtte registreerimisega ning annaks seetõttu ärinimele kui intellektuaalomandile iseseisva tähenduse.

Kuigi Patendiameti poolt läbiviidava kaubamärgi registreerimismenetluse kestust ei saa ajaliselt äriühingu registreerimisega isegi võrrelda, ei kulge kõik äriühingute registreerimisprotsessid ilma takistusteta. Kui äriühingu registreerimisavalduses esineb puudus, mis takistab äriregistrisse kande tegemist, ja puudust on ilmselt võimalik kõrvaldada, määrab kohus ettevõtjale vastavalt TsMS § 596 lg-le 2 tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Lisaks sätestab ÄS § 52, et kui ärinimi ei vasta seaduse nõuetele, teeb registripidaja ettepaneku valida uus ärinimi registripidaja määratud tähtaja jooksul. Kuigi puuduste kõrvaldamine on tavaliselt isiku enda mõjusfääris ja võib minimaalselt aega võtta, tähendab kandeavalduse tegemisest keeldumine ärinime kontekstis seda, et ärinimi saab õiguskaitse hilisema kuupäevaga. Kaubamärgi ja ärinime konflikti korral võib aga õiguskaitse tekkekuupäeva osas küsimus olla üksikutes päevades, mistõttu on käesoleva töö autori hinnangul põhjendamatult seada ärinime omanikud võrreldes kaubamärgiomanikega seadusest tulenevalt ebasoodsamasse olukorda. Ärinimede registreerimisel võiks analoogselt kaubamärkide registreerimismenetlusega õiguskaitse tekkimise kuupäevaks pidada taotluse

¹²³ American Bar Association. Model Business Corporation Act 2005. United States of America: American Bar Association. Paragrahv 4.02.

¹²⁴ Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act 2005. – Arvutivõrgus: <http://www.irishstatutebook.ie/2005/en/act/pub/0012/index.html> (22.03.2012), §-d 59 ja 60.

esitamise kuupäeva (äriühingu registreerimisavalduse esitamist), kuid ainult sel juhul, kui äriühing tegelikult registreeritakse. Olukordades, kus ettevõtte äriregistrisse kandmine mingil põhjusel viivitusse satub, tagaks taoline muudatus ärinime parema kaitse.

3. Õiguste teostamine

3.1. Registreeritud kaubamärgi ja ärinime kasutamine

Õiguskaitse saanud kaubamärk annab kaubamärgiomanikule ainuõiguse kaubamärgi kasutamiseks. Lisaks kaubamärgi n-ö traditsioonilisel viisil kasutamisele, st kaupade ja teenuste tähistamiseks, on KaMS-s sätestatud need toimingud, mida kaubamärgiga tsiviilkäibes teha tohib. KaMS § 21 kohaselt võib kaubamärgiomanik anda kolmandatele isikutele litsentsi oma kaubamärgi kasutamiseks. KaMS § 18 võimaldab kaubamärki kolmandatele isikutele võõrandada ning üle anda. Kaubamärk võib KaMS § 23 lg-st 1 tulenevalt ettevõttest lahus olla sundtäitmise objekt ning registreeritud kaubamärki võib KaMS § 24 lg 1 kohaselt koormata pandiga. Ühtlasi on kaubamärgiomanikul KaMS § 19 alusel õigus oma kaubamärgist osaliselt või tervikuna loobuda.

Kaubamärgiomaniku ainuõiguse ulatus on üsna detailselt avatud KaMS §-s 14. Nimetatud sätte lõike 1 kohaselt võib kaubamärgiomaniku ainuõiguste rikkumine olla kas:

- täielik - identne tähis ja identsed kaubad või teenused;
- assotsiatiivne - identne või sarnane tähis ning identsed või samaliigilised kaubad või teenused, lisaks tõenäosus tarbija eksitamiseks või
- dilutiivne – identne või sarnane tähis ja erinevad kaubad või teenused, lisaks varasema ainuõiguse kahjustamise võimalikkus.¹²⁵

Sisuliselt tähendab see, et kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses mitte üksnes identseid vaid ka sarnaseid tähiseid, sealhulgas ärinimesid. Ühtlasi toob KaMS § 14 lg 2 näitliku ja lahtise loetelu toimingutest, mida võib lugeda kaubamärgiomaniku ainuõiguste rikkumiseks: kauba või pakendi tähistamine tähisega, tähisega tähistatud kaupade pakkumine müügiks, nende turustamine ja ladustamine müügi eesmärgil, tähisega tähistatud teenuste pakkumine ja osutamine, tähisega tähistatud kaupade sisse- ja väljavedu ning tähise kandmine äridokumentidele, reklaammaterjalidele ja kauba kasutamishuhtlile. Kuigi §-s 14 lg 2 toodud loend keelatud toimingutest on mitteammendav, sisaldab see peaaegu kõiki olulisi kaubamärgi kasutamise viise, mistõttu enamikke üksikjuhtumeid peaks olema võimalik klassifitseerida ühe või teise loendis esitatud kategooria alla.¹²⁶

¹²⁵ Seletuskiri kaubamärgiseaduse eelnõu juurde.

¹²⁶ J. Ostrat. Tööstusomandi õiguskaitse seadustiku reform käivituse. Uus kaubamärgiseadus. – Juridica 2002/6.

Veel näeb seadus kaubamärgiomanikule ette õiguse keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamist Internetis. Kuna Internetiajastul on keeruline hinnata kaubamärgi õiguskaitsele omast territoriaalsust, on KaMS-s sätestatud,¹²⁷ et kaubamärgi kasutamist Internetis loetakse kaubamärgi kasutamiseks Eestis üksnes juhul, kui sellel on Eestis äriline tagajärg. Kriteeriumid, millest ärilise tagajärje olemasolu Eesti hinnata tuleb, on samuti lahtise loeteluna KaMS-s toodud (KaMS § 14 lg 3).

Eeltoodust tulenevalt leiab autor, et kaubamärgiseadusega on kaubamärgiomaniku ainuõiguste realiseerimine üsna selgeks ning kasutajasõbralikuks tehtud. Kaubamärgiseadus toob loeteluna välja nii tähised, mida võib pidada kaubamärgiomaniku õigusi rikkuvaks kui ka konkreetsed teod, mida võib kaubamärgi rikkumiseks pidada. Veel enam, arvesse on võetud ka tänapäeva ühiskonna muutunud vajadusi ning nähtud ette regulatsioon kaubamärgi rikkumise kaitseks Internetis.

Kuigi kaubamärgiseadus on kaubamärgiomaniku ainuõiguste sisu üsna põhjalikult määratlenud, pole aga nende sätete rakendamine praktikas nii kerge. Otsus selle üle, kas võrreldavad kaubamärgid on sarnased või kas kaubamärkidega tähistatavad kaubad samaliigilised, on lõppastmes olulisel määral subjektiivne. Samuti tuleb § 14 lg 1 normikoosseisude kohaldamiseks tuvastada, kuidas tarbijad võrreldavaid tähiseid tajuvad ja kas on tõenäoline, et tähised omavahel ära vahetatakse (p 2) või et hilisema kaubamärgiga kasutatakse ära varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet (p 3). Kohtupraktikas esitatakse tarbija taju väljaselgitamiseks tõenditena sageli uuringufirmade poolt läbi viidud tarbijaküsitluste põhjal koostatud turuanalüüse.¹²⁸ Samas, taoliste analüüsides tulemused saavad küll toetada vaidlusele antavat õiguslikku hinnangut, kuid ei saa olla ainukeses aluseks, mille põhjal kohus kaubamärgi ja tähise segiajamise või seostamise tõenäosuse tuvastab.¹²⁹

Märkida tuleb, et kaubamärgiomaniku ainuõigus KaMS § 14 järgi ulatub üksnes juhtudele, kui kolmas isik kasutab kaubamärki või sellega identseid või sarnaseid tähiseid majandustegevuses kaupade ja teenuste suhtes.¹³⁰ Sarnane regulatsioon sisaldub ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi nr 2008/95/EÜ Art-s 5. Direktiiv ei mõjuta selle Art 5 (5) järgi liikmesriigis kehtivaid norme, mis reguleerivad kaitset kaubamärgi kasutamise vastu

¹²⁷ P. Ant, K. Kurisoo, V. Kaur. Intellektuaalne omand. Tallinn: Äripäev 2009, lk 107.

¹²⁸ P. Ant, K. Kurisoo, V. Kaur, lk 108.

¹²⁹ HMK 2-04-871, 28.detsember 2007.

¹³⁰ RKTk 3-2-1-4-06, 30.märts 2006, p 36.

muul otstarbel kui kaupade või teenuste eristamiseks, kui sellega kasutatakse ebaõiglaselt ära või kahjustatakse kaubamärgi eristatavust või mainet. Ka direktiivi preambula järgi ei välista direktiiv liikmesriikide muude õigusnormide, nt kõlbatut konkurentsi, tsiviilvastutust või tarbijakaitset reguleerivate sätete kohaldamist kaubamärgivaidlustes. Euroopa Kohus on ärinime kasutamist puudutavas vaidluses leidnud, et direktiivi Art 5 (5) järgi võib liikmesriik omal soovil ja enda määratud eeldustel kaitsta kaubamärki tähise kasutamise vastu muul eesmärgil, kui kaupade või teenuste eristamine, kui selle tähise kasutamine kasutab ära või kitsendab kaubamärgi eristatavust või mainet õigustava põhjusega ebaõiglasel viisil.¹³¹

Eriregulatsiooniks on Eesti õiguses esmajoonel ÄS § 12 lg 3, mille järgi ei ole lubatud äriregistrisse kanda sellise ärinimega ettevõtjaid, kelle ärinimi sisaldab kaubamärgina kaitstavat tähist. Selle sättega on laiendatud kaubamärgiomanike õiguste kaitset võrreldes kaubamärgiseadusega ja ühtlasi ka KaMS §-s 14 sätestatud kaubamärgiomaniku ainuõiguse sisu.¹³² Kui kolmas isik kasutab oma ärinimes kaubamärgina kaitstavat tähist ilma kaubamärgiomaniku nõusolekuta, võib ärinime kasutamise õigusvastasus tuleneda ka VÕS § 1045 lg 1 p-st 7.¹³³

ÄS § 15 lg 1 l 1 sätestab, et ettevõtjal on ainuõigus oma ärinimele. Järelikult annab ka ärinimi sarnaselt teistele tööstusomandi esemetele selle omanikule ainuõiguse ärinime kasutamiseks, sealhulgas õiguse keelata kolmandatel isikutel selle kasutamine. Kui KaMS sätestas täpselt toimingud, mida kaubamärgiomanik kaubamärgiga teha võib, siis ÄS § 10 sätestab üksnes, et ärinime ei või võõrandada ilma ettevõtte, välja arvatud juhul kui ärinimi võõrandatakse ettevõtja likvideerimisel või pankrotimenetluses.

Kui Eesti õiguskorras tunnustatakse ärinimesid tööstusomandi esemena ning seeläbi ka intellektuaalse omandina, peaks VÕS § 368 kohaselt olema võimalik ärinime ka litsentseerida. Nimelt on toodud sättes määratletud litsentsileping kui leping, millega üks isik annab teisele isikule tasu eest õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja territooriumil. Õiguse mõiste viitab siinkohal sellele, et litsentsilepingu alusel ei omasta litsentsisaaja mitte teisele isikule kuuluvaid intellektuaalsest omandist tulenevaid õigusi, vaid saab loa neid teatud tingimustel kasutada.¹³⁴ Ärinime puhul võiks kõne alla tulla ka frantsiisileping, millega VÕS § 375 kohaselt kohustub üks isik

¹³¹ EKo C-23/01, 21.november 2002, Robelco NV vs Robeco Groep NV, p 30.

¹³² RKTK 3-2-1-4-06, 30. märts 2006, p 37.

¹³³ RKTK 3-2-1-4-06, 30.märts 2006, p. 38.

¹³⁴ I. Kull jt. Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2009, § 368 komm. 4.1.1.

(frantsiisiandja) andma teisele isikule (frantsiisivõtja) õiguse kasutada frantsiisivõtja majandus- või kutsetegevuses frantsiisiandjale kuuluvat õiguste ja teabe kogumit, muu hulgas õigust frantsiisiandja kaubamärgile, ärilisele tähistusele ja oskusteabele. Legaaldefiniitsioonist lähtuvalt on ka frantsiisiandja õigused seotud intellektuaalse omandiga, kusjuures õigused kaubamärgile ja ärilisele tähistusele on neist olulisimad.¹³⁵

Ühtlasi ei ole ÄS-s sätestatud, kas ärinimest võib sarnaselt kaubamärgiga loobuda. Kuna ärinimi on legaaldefiniitsiooni järgi nimi, mille all ettevõtja tegutseb ning ÄS § 10 kohaselt saab ärinime reeglina võõrandada üksnes koos ettevõttega, poleks ka ärinimest loobumine ilma ettevõtte tegutsemise lõpetamiseta võimalik. AÕS § 277 lg 1 kohaselt võib pantida asju ja varalisi õigusi, mille pantimine ei ole seadusega keelatud. ÄS ei sätesta, et ärinime pantimine oleks keelatud, kuid võttes arvesse ärinime võõrandamatust ettevõttest, poleks ka ärinime pantimine ilma ettevõteteta teoreetiliselt võimalik. Käesoleva töö mahu piiratus tõttu ei hakka autor ärinime litsentseerimise, frantsiisimise, loobumise ega pantimise võimalust pikemalt analüüsima, kuid ärinime omanike õiguste paremaks tagamiseks võiks seda siiski teha. Praegu ÄS küll sõnaselgelt nende toimingute võimalikkust ette ei näe, kuid samas ei ole seaduses sätestatud ka ühtegi keeldu. Kui ärinimi reguleeritakse seadusandlikul tasandil tööstusomandina, tuleks erilist tähelepanu pöörata sätetele, mis võlaõigusseaduse järgi on kohaldatavad just intellektuaalsele varale, näiteks nagu litsentsileping.

KaMS § 57 lg 1 alusel võib kaubamärgiomanik esitada hagi ainuõigust rikkunud isiku, kaasa arvatud litsentsilepingu tingimusi rikkunud litsentsisaaja vastu ning nõuda õigusrikkumise lõpetamist (p 1) ja tahtlikult või hooletuse tõttu tekitatud varalise kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, ja moraalse kahju hüvitamist (p 2). Ka VÕS § 1055 lg 1 alusel saab kaubamärgiomanik ainuõiguse rikkumise korral nõuda mh kestva kahju tekitava tegevuse keelamist, kuivõrd kaubamärgiomaniku ainuõigus kui omandina sarnane õigus on kaitstav ka VÕS § 1045 lg 1 p 5 kohaselt. Lisaks on alates 2006.aastast VÕS-is erisäte tööstusomandi rikkumise tarbeks. Nimelt VÕS § 1055 lg 3 p 1 kohaselt, kui kahju õigusvastane tekitamine seisneb mh tööstusomandiõiguse rikkumises, võib isik, kelle õigusi rikuti, nõuda rikkumisest hoidumist tulevikus.¹³⁶

Eestis toimunud kaubamärgivaidluste puhul on seni olnud prevaleerivaks õigusrikkumise peatamisele või vältimisele suunatud nõuded, kuid viimasel ajal on üha enam hakatud esitama

¹³⁵ I. Kull jt. Võlaõigusseadus II, § 375 komm.4.1.2.

¹³⁶ RKTk 3-2-1-4-06, 30.märts 2006, p 21.

ka rahalisi nõudeid.¹³⁷ Samas, olgugi et võlaõigusseaduses sisaldub lausa erinorm tööstusomandi rikkumise tõttu tekitatud kahju hüvitise suuruse määramiseks, on kahju suuruse kindlakstegemine intellektuaalse omandi rikkumise juhtudel keeruline.¹³⁸

Kui kahju hüvitamist nõutakse tööstusomandiõiguse rikkumise tõttu, võib kohus tulenevalt VÕS § 127 lg 6 lausest 2, kui see on mõistlik, määrata kahjuhüvitise kindla summana, lähtudes muu hulgas tasu suurusest, mida rikkuja pidanuks maksma, kui ta oleks hankinud loa vastava õiguse kasutamiseks. Niinimetatud litsentsianaloogia kohaldamisel loodakse kujutletav olukord, nagu oleksid kaubamärgiomanik ja rikkuja sõlminud litsentsilepingu kaubamärgi kasutamiseks ja rikkuja peab kaubamärgiomanikule kahju hüvitiseks maksma tasu, mille oleks kaubamärgiomanik litsentsilepingu sõlmimise eest rikkujalt saanud.

Kaubamärgiomaniku teine võimalus hüpoteetilise litsentsitasu nõudmiseks on tugineda alusetu rikastumise sätetele.¹³⁹ Tulenevalt VÕS § 1037 lõikest 1 peab kaubamärgi rikkuja hüvitama kaubamärgiomanikule rikkumise teel saadu hariliku väärtuse. Rikkumise teel saaduks peetakse kaubamärgi kasutamise võimalust, mille harilikuks väärtuseks on sellisel viisil kasutamise eest tavaliselt võlgnetav litsentsitasu.¹⁴⁰

Kolmandaks võib kaubamärgiomanik hagi esitada ka VÕS § 1039 alusel, mis võimaldab pahauskselt kaubamärgiõiguse rikkujalt lisaks saadu harilikule väärtusele nõuda rikkumisega saadud tulu väljaandmist ning seda ka juhul, kui kannatanu ise poleks tulu üldse saanud või poleks seda saanud sellises ulatuses.¹⁴¹

Neljandaks alternatiiviks on Eesti kohtupraktikas vähelevinud otsese varalise kahju ja saamata jäänud tulu hüvitamine.¹⁴² Näiteks on Riigikohus otsese varalise kahjuna vaadelnud kaubamärgi rikkumise lõpetamisele suunatud kulutuste tegemist (kohtumenetluse eelsed õigusabikulud) ja need välja mõistetud VÕS § 128 lõigete 1 ja 3 ning § 115 alusel.¹⁴³

Eelnevast järeldub, et kaubamärgiomanikul on õigustrikkuva tegevusega tekitatud kahju hüvitise nõudmiseks palju võimalusi. Kuna VÕS § 1039 võimaldab sõnaselgelt nõuda rikkujalt välja nii rikkumisega saadud tulu kui ka rikkumise teel saadu harilik väärtus, on

¹³⁷ K. Tiik, I. Eelmets, C. Ginter. Kaubamärgiõiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamine. – Juridica 2012/7.

¹³⁸ RKTk 3-2-1-71-12, 6.juuni 2012, p 13.

¹³⁹ K. Tiik, I. Eelmets, C. Ginter.

¹⁴⁰ I. Kull jt. Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2009, § 1037 komm. 3.1.2.

¹⁴¹ K. Sein. Kas Eesti õiguses tuleks lubada karistuslikke kahjuhüvitisi? – Juridica 2008/2, lk 100–101.

¹⁴² K. Tiik, I. Eelmets, C. Ginter.

¹⁴³ RKTk 3-2-1-123-11, 7. detsember 2011, p 16.

võimalik ka kumulatiivsete nõuete esitamine (VÕS § 1037 ja § 1039). Samas ei ole võimalik nõuda nii hüpoteetilise litsentsitasu maksmist VÕS § 127 lõike 6 alusel kui ka pahauskse rikkujate teenitud tulu väljamõistmist VÕS §-le 1039 tuginedes.¹⁴⁴

Erinevalt kaubamärgiseadusega kehtestatud kaitsest kaubamärkidele on ÄS-s ärinime kaitse sätestatud väga lühidalt. ÄS § 15 lg 1 kohaselt võib kohus hagita menetluse korras keelata kasutada ärinime, mis ei vasta äriseadustiku 2. peatüki nõuetele või mille kasutamiseks ei ole isikul õigust, ning keelu rikkumise korral rikkujat trahvida. See ei välista ärinime kaitset hagilises korras. Eeltoodu annab ettevõtjale, kelle nime on rikutud teise ettevõtja poolt valitud ja seaduse nõuetele mittevastava nime kaudu, võimalik esitada rikkujate vastu nõue kohustamaks rikkujat keelama oma nime kasutamine ja muutmaks oma tegevuse aluseks olevat põhikirja.¹⁴⁵ Riigikohus on ÄS § 15 lg 1 sisustamisel leidnud, et selles sätestatud ettevõtja ainuõigus oma ärinimele tähendab muu hulgas seda, et ettevõtjal on õigus keelata teistel äriühingutel registreerida või kasutada ärinime, milles on tema ärinimes sisalduv sõna, juhul kui selle kasutamine välistaks ärinimede selgesti eristatavuse ÄS § 11 lg 2 mõttes.¹⁴⁶

Sarnaselt kaubamärgiomaniku ainuõigusele kaubamärgile on ÄS §-st 15 lg 1 tulenev ettevõtja ainuõigus oma ärinimele kui omandina sarnane absoluutne õigus ka VÕS § 1045 lg 1 p 5 alusel kaitstav õigus. Kui lähtuda KaMS-e § 16 lg 1 p-i 1 tõlgendusest, peaks ärinimi olema kaitstav ka VÕS § 1046 lg 1 alusel. Nimelt on VÕS § 1046 lg 1 kohaselt õigusvastane isiku au teotamine, muu hulgas ebakohase väärtushinnanguga, isiku nime või kujutise õigustamatu kasutamine, eraelu puutumatus või muu isikliku õiguse rikkumine. Õiguskirjanduses on aga asutud seisukohale, et VÕS-is loetletud isiklikud õigused saavad kuuluda üksnes füüsilisele isikule ehk inimesele, mistõttu §1046 lg 1 ärinimede puhul kohaldatav pole.¹⁴⁷

Kui ärinime käsitletakse Eesti õiguskorras tööstusomandi objektina, saaks ärinime omanik oma õiguste kaitseks tugineda ka VÕS § 1055 lg-le 3, mis tööstusomandiõiguse rikkumise korral annab erisättena isikule, kelle õigusi rikuti, aluse nõuda rikkumisest hoidumist tulevikus ning rikkumise kõrvaldamiseks tema õigusi rikkuvate kaupade ning põhiliselt kaupade tootmiseks või valmistamiseks vajalike materjalide ja seadmete suhtes mõistlike abinõude rakendamist, muu hulgas nende hävitamist või tagasivõtmist või lõplikku eemaldamist turustusvõrgust. Viidatud sätte teise poole, st kaupade suhtes abinõude rakendamise osas tuleb muidugi

¹⁴⁴ K. Tiik, I. Eelmets, C. Ginter.

¹⁴⁵ I. Kull jt. Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 31 komm. 3.3.

¹⁴⁶ RKTK 3-2-1-157-05, 2.veebruar 2006, p 13.

¹⁴⁷ I. Kull jt. Võlaõigusseadus III, § 1046 komm. 3.1.

arvesse võtta ärinime erisust kaubamärgist. Ärinime omanik ei pruugi ärinime kaupadel kasutada, kuivõrd ka ÄS § 15 lg 2 sellist kohustust ette ei näe.

Ettevõtja saab nõuda oma ärinimest tuleneva ainuõiguse rikkumisel kahju hüvitamist VÕS § 1043 alusel ja/või tegevuse keelamist tulenevalt VÕS § 1055 lg-st 1.¹⁴⁸ Kui rikutakse ainuõigust ärinimele, on võimalik nõuda üksnes rikkumisega tekitatud varalise kahju hüvitamist, kuivõrd Riigikohtu seisukoha järgi ei saa juriidilisele isikule tema olemusest tulenevalt kuuluda mittevaralise kahju hüvitamise nõuet.¹⁴⁹ VÕS § 128 lõike 5 kohaselt hõlmab mittevaraline kahju eelkõige kahjustatud isiku füüsilist ja hingelist valu ning kannatusi ning juriidilisele isikule need nähtused omased ei ole.¹⁵⁰ Kahju tekkimist ning selle ulatust võib aga ärinime rikkumise puhul olla raske tõendada, kuna see väljendub tavaliselt maine kahjustumises või kaotatud turuosas.¹⁵¹ Kui kaubamärgi õigustamatu kasutamise puhul saab tekkinud kahju ulatuse kindlaksmääramisel lähtuda kujuteldavast litsentsilepingust kaubamärgiomaniku ja rikkuja vahel, siis ärinime puhul taolist fiktsiooni nähtavasti kasutada ei saa. Samas võiks ka ärinimede puhul olla kohaldatav otsese varalise kahju ja saamata jäänud tulu hüvitamine VÕS § 128 lõigete 1 ja 3 ning § 115 alusel viisil nagu Riigikohus on kaubamärgivaidluses leidnud. Nimelt, otsene varaline kahju kui rikkumise lõpetamisele suunatud kulutuste tegemine, see tähendab kohtumenetluse eelsed õigusabikulud.¹⁵²

Lõpetuseks, nagu kõikide teiste tööstusomandi esemete puhul, on ka registreeritud kaubamärgi kehtivus allutatud teatud ajalistele kriteeriumitele. Kaubamärgi kehtivusaeg on KaMS § 8 lg 2 kohaselt 10 aastat, mida võib omakorda 10 aasta kaupa lõputult pikendada. Samas on kaubamärgiomanikul KaMS §-st 17 lg 1 tulenev kohustus oma kaubamärki ka tegelikult kasutada registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Kui registreeritud kaubamärki ei ole pärast registreeringu tegemist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud, on asjast huvitatud isikul KaMS § 53 lg 1 p 3 alusel õigus esitada hagi kaubamärgiomaniku vastu tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks. Järelikult on kaubamärgi õiguskaitse eelduseks kaubamärgi järjepidev kasutamine.

¹⁴⁸ RKTk 3-2-1-157-05, 2.veebruar 2006, p 11.

¹⁴⁹ RKTk 3-2-1-35-97, 27.märts 1997.

¹⁵⁰ H. Tammiste. Mittevaralisest kahjust Eesti kohtupraktikas. – Juridica 2004/2, lk 132.

¹⁵¹ M. Pilv. Ärinime kuritarvitamine – ettevõtja võimalused õiguste kaitseks. – Arvutivõrgus: <http://www.raamatupidaja.ee/opinion/2012/8/24/arinime-kuritarvitamine-ettevotja-voimalused-oma-oiguste-kaitseks> (23.03.2013).

¹⁵² RKTk 3-2-1-123-11, 7.detsember 2011, p 16.

Ärinime puhul sätestab ÄS § 15 lg 2, et ärinimi peab olema kajastatud ettevõtja ärilistel dokumentidel ning tema kodulehel, kuid põhimõtteliselt ei ole ettevõtjal sellist kohustust oma ärinime kasutada nagu kaubamärgiomanikul. Ärinime kasutamise kohustus seondub pigem ettevõtja identifitseerimise vajadusega ning kui ettevõtja ärilisi dokumente ei koosta või kodulehte ei oma, ei ole tal ka kohustust oma ärinime eksponeerida. Kuna ärinimi on seadusest tulenevalt pea lahutamatult ettevõtte endaga seotud, ei näe ÄS ette ka võimalust tühistada ärinime omaniku ainuõigusi juhul kui ärinime majandustegevuses ei kasutata.

3.2. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse piirangud

Kaubamärgiomaniku eelnevalt käsitletud ainuõigus kaubamärgile ei ole aga piiramatu. KaMS § 16 sätestab loetelu juhtudest, mil kaubamärgiomanik oma kaubamärgist tulenevaid ainuõigusi maksma panna ei saa. Näiteks ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides tähiseid või andmeid, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas (KaMS § 16 lg 1 p 3). Samuti pole kaubamärgiomanikul õigust keelata tema poolt või tema loal kaubamärgiga tähistatud ja Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis käibesse lastud kauba edasist ärieesmärgil kasutamist, välja arvatud juhul, kui kaubamärgiomanikul on õigustatud huvi olla kauba edasise ärieesmärgil kasutamise vastu, eriti juhul, kui kauba omadused on pärast käibesse laskmist muutunud (KaMS § 16 lg 3).

Piiranguid kaubamärgiomaniku ainuõigusele on §-s 16 tegelikult loetletud rohkem, kuid käesoleva töö valguses omab suurimat tähtsust KaMS 16 lg 1 p 1, mis sätestab, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides teiste isikute nimesid ja aadresse. Tõusetub küsimus, kas teiste isikute nimede all mõtleb seadusandja üksnes füüsiliste isikute nimesid või hõlmab see ka juriidiliste isikute nimesid, sealhulgas ärinimesid.

KaMS §-i 16 lg 1 p 1 on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/95/EÜ artikliga 6 lõike 1 punktiga a, mille kohaselt kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus oma nime ja aadressi kui kõnealune isik kasutab neid kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga. Põhimõtteliselt sisaldub taoline põhimõte ka TRIPS artiklis 17, kuivõrd nimetatud säte näeb liikmetele ette õiguse kehtestada piiratud erandeid kaubamärgiga antavate õiguste puhul, tingimusel et

selliste erandite korral arvestatakse kaubamärgi omaniku ja kolmandate isikute seaduslikke huve.

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjon tegid direktiivi 89/104 (eelnes direktiivile 2008/95/EÜ) vastuvõtmise ajal nõukogu protokolliga kantud ühisavalduse, mille kohaselt hõlmab see säte ainult füüsiliste isikute nimesid, kuid Euroopa Kohus on mitmel korral sedastanud, et kui vaadeldava sätte tekstis ei kajastu avalduse sisu mingil viisil, puudub sellisel avaldusel õiguslik tähendus ja sellisest avaldusest ei saa teisese õiguse sätte tõlgendamisel lähtuda.¹⁵³

Euroopa Kohus leidis 2004. aastal, et kolmas isik võib tugineda direktiivi artikli 6 lõike 1 punktis a sätestatud erandile selleks, et kasutada kaubamärgiga identset või sarnast tähist oma ärinime tähistamiseks isegi siis, kui kaubamärgi omanik võiks seda kasutamist põhimõtteliselt kaubamärgist tulenevate ainuõiguste alusel keelata.¹⁵⁴ Seega tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast ei tohiks KaMS § 16 lg 1 p 1 kohaselt kaubamärgiomanik isegi sarnaste ärinimede kasutamist takistada.

Samas, kuivõrd kaubamärgile on seadusest tulenevalt kehtestatud rangemad registreeritavuse kriteeriumid, eelkõige peab kaubamärk võrreldes ärinimega olema originaalsem ning loovam, oleks kaubamärgiomanike jaoks jällegi ebaõiglane, kui ettevõtja hakkab märksa madalamatele nõuetele vastavat ärinime takistamatult kasutama kaubamärgi funktsioonis, st kauba ja seda tootva ettevõtte vahel sideme loomiseks.

Kuigi KaMS seda sõnaselgelt ei ütle, saab kohtupraktika kohaselt ärinime omanik tugineda oma õiguste kaitsmisel KaMS § 16 lg 1 sätestatud erandile põhimõtteliselt üksnes juhul, kui selle ärinime kasutamine oli kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga. „Ausat kasutamist” puudutav tingimus on sisuliselt kohustus tegutseda ausalt kaubamärgi omaniku õiguslike huvide osas,¹⁵⁵ ning kriteeriumid, millest selle hindamisel lähtuda, on Euroopa Kohtu praktikas aja jooksul välja kujunenud. Eelkõige ei ole nime kasutamine kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga siis, kui:

¹⁵³ EKo C-245/02, 16.november 2004, Anheuser-Busch, Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik, p 79; EKo C-49/02, 24.juuni 2004, Heidelberger Bauchemie GmbH vs Deutsches Patentamt, p 17.

¹⁵⁴ EKo C-245/02, 16.november 2004, Anheuser-Busch, Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik, p 81.

¹⁵⁵ EKo C-100/02, 7.jaanuar 2004, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. vs Putsch GmbH, p 24.

- seda tehakse viisil, mille alusel võib tekkida mulje, et kolmanda isiku ja kaubamärgi omaniku vahel on ärisuhe,
- selline kasutamine mõjutab kaubamärgi väärtust, kasutades ära selle kaubamärgi eristusvõimet ja mainet,
- asjaomast kaubamärki sellega diskrediteeritakse või halvustatakse.¹⁵⁶

Sisuliselt põrkuvad siinkohal kaks vastandlikku huvi – ühest küljest ettevõtte õigus kasutada enda identifitseerimiseks oma nime ning teisest küljest kaubamärgiomaniku soov kaitsta oma kaubamärgi eristavat funktsiooni. Praktikas omab ärinime- ja kaubamärgiomanike jaoks tähtsust see, et millal loetakse ärinime kasutamist “nime kasutamiseks” ja mis hetkest alates on see juba “kasutamine kaubamärgina” ehk mis hetkest tekib kaubamärgiomanikul ainuõigus ärinime kasutamise vastu.

Kaubamärgiomaniku seisukohast vaadatuna on kohtupraktika kohaselt kaubamärgi ainuõiguse eesmärgiks anda selle omanikule võimalus kaitsta oma erihuviseid kaubamärgi omanikuna. See tähendab, et kaubamärgi ainuõiguse eesmärgiks on tagada, et kaubamärk saaks täita oma ülesannet, ning et seega saaks ainuõigust kasutada ainult sellisel juhul, kui kolmanda isiku poolt märgi kasutamine mõjutab kahjulikult või võiks mõjutada kahjulikult kaubamärgi ülesannet ja eriti selle peamist ülesannet, milleks on tarbijatele kauba päritolu tagamine.¹⁵⁷ Ka TRIPS art 16 lg 1 kohaselt on registreeritud kaubamärgiomanikul ainuõigus takistada kolmandaid isikuid kasutamast kaubanduses identseid või sarnaseid märke identsete või sarnaste kaupade või teenuste puhul, kui selline kasutamine põhjustaks tõenäoliselt segiajamise. Teoreetiliselt kasutatakse ärinime eelkõige äriühingu identifitseerimiseks ja kaubamärki kaupade eristamiseks teistest samaliigilistest kaupadest, mistõttu ei saakski tuvastada segiajamise tõenäosust kaubamärgina kasutatava tähise ja ärinime kasutatava tähise vahel. Praktikas aga pole välistatud, et äriühingu identifitseerimiseks kasutatav tähis on kasutusel ka kaubamärgi ülesande täitmiseks.¹⁵⁸

Tuvastamaks ärinime vastuolu registreeritud kaubamärgiga ja seetõttu kaubamärgiomaniku ainuõiguse olemasolu sellise kasutamise vastu, on TRIPS lepingu Art 16 sõnastust

¹⁵⁶ EKo C-228/03, 17. märts 2005, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy, p 49.

¹⁵⁷ EKo C-206/01, 12. november 2002, Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed, p 51 ja 54.

¹⁵⁸ EKo C-245/02, 16. november 2004, Anheuser-Busch, Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik, kohtujurist A. Tizzano ettepanek, p 54-56.

tõlgendades esimeseks eelduseks ärinime kasutamine kaubamärgina.¹⁵⁹ Kuigi ärinime kasutamist kaubamärgina on raske üheselt määratleda, võib seda teha läbi kaubamärgi peamise funktsiooni. Eelkõige on tegu juhtudega, kui tähise kasutamine on olemuselt selline, et jätab mulje nagu kaubandustegevuses on kolmanda isiku kaupade ja ettevõtte, millest need kaubad pärinevad, vahel konkreetne side.¹⁶⁰ Ärinime eesmärk on tegelikult äriühingu samasuse kindlakstegemine ning kui ärinime kasutatakse ainult äriühingu samasuse kindlakstegemiseks, ei saa seda pidada kasutamiseks „kaupade või teenuste puhul”. Kasutamisega „kaupade puhul” on tegu siis, kui kolmas isik kannab turustatavatele kaupadele oma ärinime ning isegi kui neile tähist ei kanta, on tegemist kasutamisega „kaupade või teenuste puhul” juhul, kui kolmas isik kasutab seda tähist nii, et ta loob seose tähise ja tema poolt turustatavate kaupade või osutatavate teenuste vahel.¹⁶¹ Teiseks TRIPS lepingu Art 16 kohaldamise eelduseks on see, et ärinime kasutamine põhjustaks tõenäolise segiajamise kaubamärgiga.

Kaubamärgiomaniku jaoks on KaMS § 16 lg 1 p-s 1 sätestatud ainuõiguste piirang kahtlemata negatiivne. Teisest küljest on viidatud erandi sõnastus nii abstraktne, et tõusetub küsimus, kas ettevõtted saavad normi sisust ja mõttest praktikas aru. Ärinimeomaniku seisukohast vaadatuna, normi sõnastus ei viita üheselt sellele, et kaubamärgiomanikul puudub teatud tingimustel õigus takistada ka ärinime omanikul oma nime kasutada. Kaubamärgiomaniku jaoks pole seaduses jällegi tingimusi, mille esinemisel ei ole ärinime kasutamine enam KaMS § 16 lg 1 p-i 1 kaitsealas. Seega, andmaks nii ärinime- kui ka kaubamärgiomanikele suuremat kindlust selles osas, millistel eeldustel oma õigusi vastakuti teostada saab, võiks esiteks KaMS § 16 lg 1 p 1 autori arvates selgemini sätestada, et kaubamärgiomaniku ainuõiguste piirang laieneb ka ärinimedele. Teiseks võiks KaMS-s ja ÄS-s sätestada, millistel juhtudel ei ole ärinime kasutamine KaMS § 16 lg 1 p-i 1 mõttes enam õiguspärane ning eelkõige, mida tähendab ärinime kasutamine kaubamärgi funktsioonis. Seaduse täiendamine eelkirjeldatud viisil annaks ärinimeomanikele selgema ettekujutuse ärinime kasutamise piiridest, sealhulgas sellest, millal piisab ettevõttele pelgalt ärinimest ja millal tuleks ärinimele lisaks registreerida ka kaubamärk. Seevastu kaubamärgiomanike jaoks oleks arusaadavam, millal neil on siiski õigus nõuda sarnase ärinime kasutamise lõpetamist. Tervikuna muudaks taoline seadusetäiendus autori hinnangul ärinimest ja kaubamärgist tulenevate õiguste vastastikuse teostamise kergemaks.

¹⁵⁹ EKo C-245/02, 16.november 2004, Anheuser-Busch, Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik, kohtujurist A.Tizzano ettepanek, p 58.

¹⁶⁰ EKo C-245/02, 16.november 2004, Anheuser-Busch, Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik, p 60.

¹⁶¹ EKo C-17/06, 11. september 2007, Céline SARL vs Céline SA, p 21-23.

3.3. Registreerimata ärinimest ja kaubamärgist tulenevad õigused

Kaubamärgi õiguskaitse saavutamiseks on tegelikult kaks võimalust. Esimene ja praktikas kõige tavalisem on juba käsitletud kaubamärgi registreerimine. Eesti kaubamärgiõigus võimaldab aga lisaks registreeritud kaubamärkidele õiguskaitset ka üldtuntud kaubamärkidele Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses.¹⁶² Väljakujunenud praktika kohaselt loetakse reeglina üldtuntuks mark, mis asjaomase avalikkuse üldise arvamuse alusel on juba pikemat aega olnud teatud liiki kaupade-teenuste puhul kasutusel ning mis on saanud turul hea maine.¹⁶³

Kaubamärgi üldtuntuks tunnistamise kriteeriumid on sätestatud kaubamärgiseaduse §-s 7. Üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muuhulgas nii kaubamärgi kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut kui ka registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides ning kaubamärgi hinnangulist väärtust (KaMS § 7 lg 3). Üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte alljärgnevasse sektorisse kuuluvatest isikutest (KaMS § 7 lg 4):

- 1) Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektor;
- 2) nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektor või
- 3) nende kaupade või teenustega tegelev ärisektor.

Kusjuures kaubamärgi üldtuntuse hindamisel ei mängi rolli, kas üldtuntud kaubamärki Eestis kasutatakse, mistõttu üldtuntuks võidakse tunnistada ka kaubamärk, millega tähistatud tooteid Eesti turul vaidluse hetkel ei pakutagi.¹⁶⁴ Põhimõte on see, et kaubamärgi üldtuntust tunnistatakse vaid konkreetse kaasuse raames ning seda võib teha nii kohus, tööstusomandi apellatsioonikomisjon kui ka Patendiamet (KaMS § 7 lg 1 ja 2). Enamasti on see seotud vaidlustega, kus isik püüab enda nimele registreerida teisele isikule kuuluva Eestis

¹⁶² Artikkel 6 bsis sätestab, et Liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

¹⁶³ H. Koitel, lk 54.

¹⁶⁴ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. World Intellectual Property Organization. Geneva 2000. – Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf (26.03.2013), Art 1(3).

registreerimata üldtuntud kaubamärgiga identset/sarnast tähist või kui kolmas isik lihtsalt kasutab Eestis teise isiku üldtuntud kaubamärki.¹⁶⁵ Ühtlasi on oluline märkida, et kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine ei oma õigusjõudu hilisemates vaidlustes (KaMS § 7 lg 5). Kui kaubamärk on tunnistatud üldtuntuks, on sellele tagatud samaväärne õiguskaitse nagu registreeritud kaubamärgile.

Sellisel kombel nagu kaubamärgiseadus näeb õiguskaitse ette ka registreerimata, kuid üldtuntud kaubamärkidele, ÄS ärinimede puhul ei tee. Autor otsustas käesolevas töös käsitleda ka registreerimata ärinimede küsimust üksnes Pariisi konventsiooni artiklis 8 sätestatu tõttu ning seepärast, et praktikas tuleb üha enam ette situatsioone, kus välisriigis registreeritud äriühing soovib Eestis oma ärinime alusel sarnase või identse kaubamärgi registreerimist takistada. Nimelt kaitstakse Pariisi konventsiooni artikkel 8 kohaselt firmanimetust kõigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamiseta või firmanimetuse registreerimiseta, olenemata sellest, kas see kuulub kaubamärgi koosseisu või mitte.

Nimetatud säte tuleneb Pariisi konventsiooni alusprintsipist, mille kohaselt teiste liikmesriikide kodanike õigused peavad olema kaitstud samaväärselt oma riigi kodanike õigustega ja iga liikmesriigi kodanikele peab võimaldama teistes riikides tööstusomandi kaitse suhtes eesõigusi, mida antakse seadustega oma riigi kodanikele (Art 2 lg 1). Pariisi konventsiooni eesmärk pole mitte liikmesriikide seaduste unifitseerimine, vaid algselt ühes riigis tekkinud õiguskaitse tagamine kõigi teiste konventsiooniosaliste territooriumil ning välismaalastele soodsamate tingimuste loomine.¹⁶⁶ Sisuliselt lähtub Pariisi konventsioon seega formaalse vastastikkuse põhimõttest, mis tähendab, et riigid ei taga mitte vastastikku oma kodanikele konkreetsete õiguste võrdsust, vaid nad ainult võrdsustavad teise riigi kodanikud enda kodanikega. Kuna riikide seadusandluses on palju erinevusi, ei saa ühesugused olla ka isiku õigused Pariisi konventsiooni eri liikmesriikides.¹⁶⁷

Nagu juba käesoleva töö sissejuhatuses märgitud, siis Pariisi konventsiooni inglisekeelses algtekstis on viidatud artiklis 8 kasutatud terminit *trade name*, mida tõlgendati juba Pariisi konventsiooni sõlmimisel ja tõlgendatakse ka tänasel päeval erinevates riikides erinevalt.¹⁶⁸

¹⁶⁵P. Ant, K. Kurisoo, V. Kaur, lk 70.

¹⁶⁶H. Koitel, lk 50.

¹⁶⁷H. Koitel, lk 51-52.

¹⁶⁸G.H.C. Bodenhausen, lk 23.

On palju riike, kus tehakse selget sisulist vahet sellistel tähistel nagu *trade name* ja *company/corporate/business name*. Näiteks Belgias, Luksemburgis ning Prantsusmaal mõistetakse termini *company name* (prantsuse keeles *denomination sociale*) all ettevõtte asutamisel vastavasse registrisse kantud ametlikku nime ning termini *trade name* (prantsuse keeles *nom commercial*) all n-ö kaubandustegevuses kasutatavat tähist, mille õiguskaitse tekib esmakordsel kasutamisel.¹⁷⁰ Ka Ameerika Ühendriikides ja Austraalias tehakse vahet äriühingu n-ö juriidilisel nimel ja tähisel, mida kasutatakse kaubandustegevuses. Austraalias on kasutusel vastavalt *company name* ja *business name*.¹⁷¹ Ameerika Ühendriikides kasutatakse termini *trade name* sünonüümina sageli ka mõisteid *fictitious name* või *doing business as* (DBA).¹⁷² Toodud sünonüümid kirjeldavad autori hinnangul päris hästi termini *trade name* võimalikku sisu erinevust terminiga *company name*. See tähendab, et tegu pole mitte ettevõtte juriidilise ega ametliku nimega, vaid fiktiivse nimega, mida kasutatakse igapäevases äritegevuses.¹⁷³ Näiteks kasutab juriidilise nimega Eastman Kodak Company *trade name*-ina tähist Kodak ning McDonald's Corporation tähist McDonald's.¹⁷⁴

Kuivõrd erinevates riikides on terminil *trade name* erinev tähendussisu, on ka küsimus sellest, millist tähist Pariisi konventsiooni art 8 alusel kaitsta, iga riigi enda lahendada.¹⁷⁵ Põhimõtteliselt võib sõna *trade name* all mõista nime või tähist, mis identifitseerib füüsilisest või juriidilisest isikust ettevõtjat.¹⁷⁶

REÕS § 23 kohaselt kohaldatakse intellektuaalsele varale, selle tekkimisele, sisule, lõppemisele ja kaitsele selle riigi õigust, mille territooriumi jaoks sellele kaitset taotletakse. Pariisi konventsiooni artikli 8 kaitseobjekt *trade name* on eesti keelde tõlgitud kui firmanimetus. Kuigi kehtivas seaduses sellist mõistet enam kuskil ei kasutata, võib eeldada, et mõeldud on ärinime, sest ka ÄS § 7 kohaselt on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja

¹⁷⁰ Opposition Guidelines Part 4 Rights Under Article 8(4) CTMR. Office for Harmonization in the Internal Market. - Arvutivõrgus: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition_nonregistered_en.pdf (26.03.2013), lk 16 ja 19.

¹⁷¹ A review of the relationship between trade marks and business names, company names and domain names. March 2006. Australian Government Advisory Council on Intellectual Property. – Arvutivõrgus: <http://www.acip.gov.au/library/TM,%20business,company,domain%20names-%20Final%20Report.pdf> (12.12.2012), lk 16-17.

¹⁷² Understanding Trademarks – Key Differences between Legal Names, Trade Names, and Trademarks. Gallagher & Dawsey Co., LPA Newsletter 2010 July. – Arvutivõrgus: http://www.invention-protection.com/ip/publications/docs/Legal_Name_Trade_Name_Trademark.html (25.03.2013).

¹⁷³ *Fictitious name* – eesti keeles 'fiktiivne nimi'; *doing business as* – eesti keeles 'tehes äri nagu'.

¹⁷⁴ Understanding Trademarks – Key Differences between Legal Names, Trade Names, and Trademarks. Gallagher & Dawsey Co., LPA Newsletter.

¹⁷⁵ G.H.C. Bodenhausen, lk 133.

¹⁷⁶ G.H.C. Bodenhausen, lk 23.

tegutseb, ärinimi ehk firma. Lisaks ei ole Eestis kasutusel ühtegi teist alternatiivi äriühingu tähistamiseks. Samas, Pariisi konventsiooni Art 8 näeb ette õiguskaitse just teistest liidu liikmesriikidest pärit ettevõtete nimedele ning nagu eelnevalt toodud, siis mitmetes riikides mõistetakse termini *trade name* all midagi hoopis muud kui Eestis kasutatav ärinimi.

Sisuliselt on autori arvates siinkohal kaks võimalust. Kas Eestis kaitstakse Pariisi konventsiooni Art 8 alusel tõepoolest just ärinimesid või on selle termini kasutamine mitteteadlik valik? Võttes arvesse seda, et Eesti ratifitseeris Pariisi konventsiooni esmakordselt juba 1923.aastal ja et meie ärinimeõigus on küllaltki noor¹⁷⁷ ning seda, et eestikeelses õiguskirjanduses ei ole termini *trade name* sisu autorile teadaolevalt veel kunagi käsitletud, ei ole autori hinnangul välistatud viimati nimetatud versioon. Sel juhul oleks küsimus sellest, milliseid tähiseid Eestis Pariisi konventsiooni Art 8 alusel registreerimata kaitstakse, sisuliselt täiesti lahendamata. Ka poolelioleva intellektuaalse omandi kodifitseerimise raames on töögrupp märkinud, et luua tuleks ipso facto režiim *trade name*'ide kaitseks, kuivõrd praegu Eestis *trade name*'ide tähiste õiguskaitse erirežiim puudub.¹⁷⁸ Ühtlasi on see kaubanduslik tähis nii eestikeelses terminoloogias kui teoorias seni vähe kajastamist leidnud. Kodifitseerimisgrupi ettepaneku kohaselt oleks *trade name* eestikeelne vaste ettevõtte tähis ning väljapakutud legaaldefiniitsiooni kohaselt oleks tegu tähisega, mida isik kasutab oma majandus- või äritegevuses ning mida tunnistatakse ettevõtet eristava tähisena ettevõtte tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, ettevõtte kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris, samuti domeeninimi, teose pealkiri, isiku või ettevõtte nimi.¹⁷⁹

Kuna terminit *firmanimetus* Eesti seadustest ei leia, kasutab autor alljärgnevalt Pariisi konventsiooni artiklit 8 analüüsides mõistet *ärinimi*. Taolise sõnastusega on Pariisi konventsiooni artikkel 8 leidnud käsitlust ka kohtupraktikas.¹⁸⁰ Samas, nagu ka eelnevalt väljatoodud, on sõna ärinimi kasutamine teataval määral tinglik.

Pariisi konventsiooni artikkel 8 näeb ette, et ärinime kaitstakse, kuid seda, mil viisil ärinime kaitsta tuleb, sätestatud pole. Põhimõtteliselt on Pariisi konventsiooni liikmesriigid vabad

¹⁷⁷ V.Peep, lk 1.

¹⁷⁸ T. Kalmet jt. Tööstusomandiõigusega kaasnevate probleemide koondkaardistus. 10.juuli 2012. – Arvutivõrgus: <http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57001/T%F6%F6stusomandi+koondkaardistus-10-07-2012.pdf> (01.01.2013), lk 12.

¹⁷⁹ A. Kelli jt. Tööstusomandi seadustiku eelnõu ja seletuskirja esialgne lähtematerjal.

¹⁸⁰ TlnRnK 2-05-1506, 26.märts 2010; TlnRnK 2-09-19060, 26.jaanuar 2011; TlnRnK 2-08-53043, 27.november 2012.

otsustamaks, kas kaitsta ärinimesid läbi vastavate eriseaduste, kõlvatu konkurentsi regulatsiooni alusel või mõnel muul valitud viisil, sealhulgas oma kohtupraktika kujundamise teel kooskõllaliselt Pariisi konventsiooniga.¹⁸¹ Ärinime tuleb aga reeglina kaitsta juhtudel, mil kolmas isik kasutab õigusvastaselt teise isiku ärinimega identset või sarnast ärinime või märki, kui taoline kasutamine tekitab tõenäoliselt asjaomases avalikkuses segadust.¹⁸²

Kui tulla Pariisi konventsiooni juurest siseriikliku seadusandluse juurde, siis nagu juba varasemalt mainitud, siis ÄS §-s 7 on ärinimi defineeritud kui äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. See tähendab, et ärinimena tunnistab ÄS üksnes nime, mis on äriregistrisse kantud. Lisaks sätestab ÄS § 11 lg 2, et ärinimi peab olema selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest. Taaskord on seaduses rõhutatud asjaolu, et ärinime registrisse kandmist võivad takistada üksnes need varasemad ärinimed, mis on Eestis äriregistrisse kantud.

Kui vaadelda olukorda kaubamärgiõiguse poolelt, siis KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane varasema äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada. See tähendab, et kaubamärgi registreerimisel on õiguskaitse vaid äriregistrisse kantud ärinimel. Nimetatud sätte väga laia grammatilise tõlgendamise korral võiks asuda seisukohale, et kuna pole täpsustatud, et ärinimi peab olema kantud just Eesti äriregistrisse, on see kohaldatav ka välisriigi äriregistrisse kantud ärinime puhul. Samas, kui seadusandja oleks selle sättega soovinud kaitsta ka välisriikides registreeritud ärinimesid, oleks ta eelduslikult ärinime sidunud mitte äriregistri kandega – sõna, mis on kasutusel just ÄS-s¹⁸³, vaid pelgalt registreerimise nõudega. Ka TOAK-i ja kohtupraktikas on tänaseni eranditult lähtutud tõlgendusest, mille kohaselt KaMS § 10 lg 1 p 4 alusel on õiguskaitse üksnes Eesti äriregistrisse kantud ärinimedel.

Teine võimalus kaubamärgi registreerimisel ärinime kaitsta tundub esmapilgul olevat KaMS § 10 lg 1 p 6, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isiku portreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust. Kui tõlgendada seda sätet analoogselt KaMS § 16 lg 1 p-ga 1, mis piiras kaubamärgiomaniku

¹⁸¹ A. Kukrus, R. Kartus, lk 159.

¹⁸² G.H.C. Bodenhausen, lk 133.

¹⁸³ ÄS § 7 ärinimi ehk firma on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb.

ainuõigust takistada teistel isikutel kasutada oma nime, saaks ka siinkohal järeldada, et termin 'nimi' hõlmab nii füüsiliste kui juriidiliste isikute nimesid. TOAK on aga 2006.aastal leidnud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 6 on silmas peetud üksnes Eestis kaitstavat varasemat õigust. Kuna KaMS § 10 lg 1 p 4 ja ÄS § 7 seovad ärinime kaitse äriregistri kandega ning kuna ärinime kaitse on sarnaselt kaubamärkidele, tööstusdisainilahendustele ja teistele tööstusomandi esemetele territoriaalne, ei saa Eesti registreerimata ärinime omanik sellele sättele tugineda.¹⁸⁴ Seega ei saa välisriigis registreeritud ärinime omanik tugineda oma ärinimele ka kui KaMS § 10 lg 1 p-s loetletud tööstusomandi esemele või mule varasemale õigusele.

Kokkuvõtvalt tähendab eeltoodu seda, et kuigi Pariisi konventsiooni artikkel 8 näeb ette ärinimede kaitse siseriiklikust registreeringust sõltumata, välistavad KaMS ning ÄS selle täielikult.

Silmas pidades Pariisi konventsiooni alusprintsipi – teiste liikmesriikide kodanike kohtlemine samaväärselt omaenda riigi kodanikega, ei tundu Eestis kehtiv regulatsioon esmapilgul üldsegi sellega vastuolus olevat, kuivõrd põhimõtteliselt ei sätesta seadus välisriigi kodanikele rangemaid tingimusi ärinime kaitsmiseks kui Eesti kodanikele. Samas pole ju Eestis võimalik n-ö lihtsalt ärinime registreerida, see tähendab, ärinimele õiguskaitse saamiseks tuleb Eestis asutada äriühing. Olukorras, kus välismaa äriühingu huviks on üksnes takistada konkreetse vaidluse raames kolmandat isikut oma ärinimega sarnase või identse tähise õigusvastasel kasutamisel, ei saa pidada kuigi tõhusaks seda, kuid seadus kohustab ärinime omanikku Eestis selleks äriühingut asutama.

Ringkonnakohus on sedastanud, et Pariisi konventsiooni artikkel 8 peab tagama, et ühe riigi ettevõtjad ei kasutaks ära teise isiku ärinime mainet ning eristatavust, isegi kui see ärinimi pole selles riigis registreeritud või kasutatud. Tarbijaid tuleb ärilise pärinevuse osas kaitsta eksitamise eest ning ühtlasi tuleb elimineerida teod, mis põhjustavad ärinime ja kaubamärgi eristatavuse väärtuse kahandamist ja kõlvatut konkurentsi.¹⁸⁵ Artikli 8 eesmärk on võimaldada ettevõtjatel tegutseda teistes liidu liikmesriikides ilma, et selleks peaks läbima eraldi ärinime registreerimismenetluse või et nad peaksid muutma oma ärinime seetõttu, et sarnane ärinimi konkreetsetes riigis juba eksisteerib. Isegi juhul kui oma riigi ettevõtjatele on ärinime registreerimine kohustuslik, ei luba Pariisi konventsiooni artikkel 8 sellist nõuet välisriigi

¹⁸⁴ TOAK otsus nr 811-o, 31.juuli 2006.

¹⁸⁵ TlnRnK 2-05-1506, 26.märts 2010, p 27.

ettevõtjatele kehtestada.¹⁸⁶ Ka Intellektuaalse Omandi Kaitse Rahvusvahelise Büroo on Pariisi konventsiooni artikkel 8 sisustamisel leidnud, et juhul kui siseriiklik seadusandlus näeb ette firmanimetuste kohustusliku registreerimise, kaasneb kõnealuse sättega kõrvalekalle sellest kohustusest välismaiste firmanimetuste kasuks.¹⁸⁷

Samas on Euroopa Kohus leidnud, et Pariisi konventsiooni artikkel 8 ei tähenda seda, et teises riigis registreeritud ärinimed kaitse peab olema tagatud igasuguste lisatingimusteta. Põhimõtteliselt ei takista ei TRIPS-lepingu artikli 16 lõige 1 ega Pariisi konventsiooni artikkel 8 ärinime minimaalse kasutamise või minimaalse tuntuse võimalike tingimuste seadmist siseriiklike seadustega.¹⁸⁸

Kõnealuse probleemi valguses tõusetub ka küsimus Pariisi konventsiooni otsekohaldamise võimalikkusest. PS § 123 lg 2 kohaselt, kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid. Riigikohus on täpsustanud, et ratifitseeritud välislepingu vahetu kohaldamine eeldab, et Eesti õiguses ei ole asjasse puutuvat normi või on see vastuolus vastava sättega. Välislepingu vahetu kohaldamine eeldab ka seda, et välislepingu vastav säte on suunatud siseriiklike suhete reguleerimisele ja ei vaja konkretiseerimist Eesti õigusega. Samas rõhutas Riigikohus, et vaatamata kohtu põhimõttelisele võimalusele kohaldada välislepingut, tuleb kohtutel kõigepealt otsida asjasse puutuvaid sätteid põhiseadusest ja teistest Eesti õigustloovatest aktidest.¹⁸⁹

Kui rahvusvahelise õiguse norm on kandunud siseõigusesse, siis reeglina eeldatakse selle otsekohaldatavust.¹⁹⁰ Mõned autorid väidavad lausa, et peaaegu iga rahvusvahelise õiguse norm on siseriiklikult kohaldatav ning et otsekohaldatavuse puudujääkide tuvastamine väljendab enamikel juhtudel rahvusvahelise õiguse siseriiklike rakendajate soovimatust rahvusvahelist õigust kohaldada.¹⁹¹

¹⁸⁶ C. Heath. The system of unfair competition prevention in Japan. London: Kluwer Law International 2001, lk 61.

¹⁸⁷ G.H.C. Bodenhausen, lk 134.

¹⁸⁸ EKo C-245/02, 16.november 2004, Anheuser-Busch, Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik, p 97.

¹⁸⁹ RKHK 3-3-1-58-02, 20.detsember 2002, p 11.

¹⁹⁰ A. Bleckmann. Self-Executing Treaty Provisions. - Encyclopedia of Public International Law Volume IV (2000), lk 375.

¹⁹¹ B. Conforti. International Law and the Role of Domestic Legal Systems. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1993, lk 8-9, lk 25 jj.

Eeltoodust hoolimata, mitte kõik riiki siduvad rahvusvahelise õiguse normid ei ole siseriiklikult kohaldatavad eraisikute omavahelistele suhetele või eraisikute suhetele riigiga. Selleks peab vastav norm olema otsekohaldatav, st kehtima siseõiguse osana, omama seal vajalikku normihierarhilist staatust, olema terviklik ja selge.¹⁹² Samas tähenduses kasutatakse ka terminit iserealiseeruv, mis tähendab, et norm on sõnastuselt selge ja struktuurilt terviklik: tuvastatud on suhte objekt, subjekt ja käitumiseeskiri, täidetud on normi rakendamiseks vajalikud tingimused (nt määratud pädevad asutused, kehtivad protseduurireedid).¹⁹³

Euroopa Kohus on Pariisi konventsiooni artikkel 8 kohaldamise kohta märkinud, et see säte üksnes kehtestab kohustuse ärinimede kaitset teostama ning seda ei saa seega pidada ärinimest tulenevate õiguste suhtes rakendatavate seaduste harmoniseerimiseks. Artikli 8 abstraktne sõnastus võimaldab siseriiklikul tasandil kehtestada erinevaid kaitsesüsteeme, sealhulgas sätestada ka nõuded minimaalseks kasutuse või tuntuse kohta. Kohus leidis selles kaasuses, et kuna taotlejad polnud lisaks Pariisi konventsiooni artiklile 8 viitamisele tuginenud ühelegi siseriiklikule sätele, mis ärinime kaitseks ning mida seega rikutud oleks, polnud nende kaebus Pariisi konventsiooni artikkel 8 alusel vastuvõetav.¹⁹⁴

Eesti kohtupraktika on Pariisi konventsiooni otsekohaldamise osas senini üsnagi vastuoluline olnud. Pariisi konventsioon on korduvalt leidnud käsitlust Riigikohtus, kuid seda seoses artikliga 6 bis, mis kehtestab õiguskaitse üldtuntud kaubamärkidele. Kuivõrd üldtuntud kaubamärkide õiguskaitse on Pariisi konventsiooni alusel sätestatud ka kaubamärgiseaduses, pole Riigikohtus tõusetunud küsimust Pariisi konventsiooni otsekohaldatavuse võimalikkusest. Küll aga on Pariisi konventsiooni artiklit 8 käsitletud mitmetes maa-ja ringkonnakohtu lahendites.

Yliopiston Apteekki hagi Ülikooli Apteegi OÜ vastu nõudis hageja, tuginedes oma Soomes registreeritud ärinimele ja kaubamärgile, muuhulgas kostja ärinime kasutamise keelamist. Hageja tugines nii KonkS § 50 lg-le 1 kui ka Pariisi konventsiooni artiklitele 8 ja 10 *bis*. Maakohus jättis hagi rahuldamata ning leidis, et Pariisi konventsioon ei ole otsekohaldatav. Ringkonnakohtu aga sedastas, et Eestis tuleb kohaldada ka Pariisi konventsiooni põhimõtteid. Kohus märkis, et Pariisi konventsiooni artikkel 8 eesmärgiks on muuhulgas tagada, et ühe konventsiooniosalise ettevõtja ei kasutaks teise konventsiooniosalise ettevõtja ärinimega

¹⁹² H. Vallikivi. Välislepingud Eesti õigussüsteemis. Tallinn: Õiguskirjastus 2001, lk 78.

¹⁹³ H. Vallikivi, lk 79.

¹⁹⁴ EKo T-279/03, 10.mai 2006, Galileo International Technology and Others v Commission, p 54-59.

identsset või sarnast ärinime, kui sellega võib kaasneda üldsuse eksitamine ning seda isegi juhul kui kõnealune ärinimi ei ole antud riigis registreeritud. Ringkonnakohus järeldas, et ärinime kaitstakse seetõttu laiemalt kui tuleneb ÄS §-dest 11 ja 12.¹⁹⁵ Sisuliselt ei väitnud ringkonnakohus mitte seda, et Pariisi konventsioon on Eestis otsekohalduv, vaid seda, et siseriiklikke õigusnorme tuleb tõlgendada Pariisi konventsiooni põhimõtetest lähtuvalt. Seda on varasemalt kaubamärgi üldtuntuse küsimuses kinnitanud ka Riigikohus.¹⁹⁶

Aasta hiljem, Taevaraadio AS hagi NRJ Group vastu kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu tuvastamiseks, jõudis aga ringkonnakohus erinevale seisukohale. Antud vaidluses tugines Pariisi konventsiooni artiklile 8 hoopis kostja kui Prantsusmaal registreeritud äriühing. Nii maakohus kui ka ringkonnakohus jõudsid selles vaidluses järeldusele, et Pariisi konventsiooni artikkel 8 on Eestis otsekohaldatav. Ringkonnakohus märkis oma otsuses: “Pariisi konventsiooni ratifitseeris Riigikogu 23.03.1994 ja see muutus Eestile rahvusvaheliselt siduvaks alates 24.08.1994. Seega on konventsioon Eesti õiguse osa ja otsekohaldatav. Ebaõige on kostja käsitus, et ärinimi peab olema registreeritud Eesti Vabariigis.”¹⁹⁷

Kõige hiljutisema ringkonnakohtu otsuse kohaselt aga Pariisi konventsiooni artikkel 8 siiski otsekohalduv pole. Ringkonnakohus kinnitas maakohtu seisukohta, et konventsiooni näol on tegu rahvusvahelise konventsiooniga, millest ei tulene otseseid subjektiivseid õigusi füüsilistele või juriidilistele isikutele. Konventsioon kohustab küll liikmesriike tagama, et ärinimele kaitse andmiseks ei või kehtestada registreerimise nõuet, kuid artikkel 8 ei defineeri, mida lugeda ärinimeks ja milliseid ärinimesid kaitsta tuleb. Kohus märkis, et ärinime määratlus ning selle kaitsmise viis on liikmesriigi siseriikliku seadusandluse reguleerida ning Eestis kehtiv ÄS § 7 näeb ette, et ärinimele kaitse saamiseks peab ettevõtja olema selle nimega Eesti äriregistrisse kantud.¹⁹⁸

Autori hinnangul on nimetatud otsuse puhul tähtis see, et esmakordselt toodi välja, et ärinime määratlus ning seetõttu ka Pariisi konventsiooni artikkel 8 kaitseobjekt võib riigiti erineda. Samas tõusetub kohtu põhjendusi lugedes taaskord küsimus sellest, mida Eestis Pariisi konventsiooni artikkel 8 alusel kaitstakse? Ühest küljest märkis kohus, et konventsioon kohustab liikmesriike tagama, et ärinimele kaitse andmist ei või siduda registreerimisega,

¹⁹⁵ TlnRnK 2-05-1506, 26.märts 2010, p 30.

¹⁹⁶ RKTK 3-2-1-168-04, 23. veebruar 2005, p 9.

¹⁹⁷ TlnRnK 2-09-19060, 26.jaanuar 2011.

¹⁹⁸ TlnRnK 2-08-53043, 27.november 2012.

kuid leidis seejärel, et ärinime määratlus sõltub siseriiklikust seadusandlusest ning ärinimi Eesti seadusandluse kohaselt nõuab registreerimist.

Ka TOAK-i menetluses on osapooled mitmel korral Pariisi konventsiooni artikli 8 otsekohaldatavuse küsimuse tõstatanud. 2006.aastal leidis TOAK, et nimetatud sätte näol on tegu juhiseiga liikmesriigile lahendada küsimus siseriiklikult ning kuna KaMS §-st 10 lg 1 p-st 4 ja ÄS §-st 7 tulenevalt on kaubamärgi registreerimisel kaitse üksnes äriregistrisse kantud ärinimel, ei saa kaubamärgi registreerimisest keelduda tulenevalt teises riigis registreeritud ärinimest.¹⁹⁹ Sama seisukohta kordas TOAK ka 2008.ndal aastal.²⁰⁰ Viidatud KaMS-i ja ÄS-i sätted välistavad tõepoolest välisriigis registreeritud ärinime alusel Eestis kaubamärgi registreerimise vaidlustamise, kuid autori hinnangul ei saa seda käsitleda kui Pariisi konventsiooni artiklist 8 tuleneva kohustuse “siseriiklikku reguleerimist”. Taoline seisukoht läheb autori hinnangul ilmselgelt vastuollu Pariisi konventsiooni artikkel 8 eesmärgiga ning nagu ka ringkonnakohus on leidnud, siis Eestis tuleb kohaldada Pariisi konventsiooni põhimõtteid.²⁰¹ Pariisi konventsioon küll jätab konkreetse kaitsenõude saavutamise viisi liikmesriigi otsustada, kuid näeb siiski ette miinimumnõuded, mida õigusaktidega tagama peab.²⁰²

Analüüsides Pariisi konventsiooni artiklit 8 otsekohaldavatele normile ettenähtud kriteeriumite valguses,²⁰³ jagab ka käesoleva töö autor seisukohta, et Art 8 ei ole otsekohaldatav. Hinnates hagejate seisukohti Art 8 otsekohaldatavuse kohta eeltoodud kohtuvaidlustes, siis autori arvates ei saa reaalselt teostatavaks pidada seda, et Eestis registreeritavatele kaubamärkidele või ärinimedele ekspertiisi tehes peaks vastavalt kas Patendiamet või registrit pidav kohus arvesse võtma kõiki maailmas registreeritud ärinimesid. Ühest küljest poleks see võimalik juba seetõttu, et kõikide riikide äriregistrid (või muud vastavad registrid) pole elektrooniliselt ja avalikult ligipääsetavad. Teiseks ületaks see kindlasti Patendiameti ja registrit pidava kohtu töövõimekuse. Samas peaks Eestis registreerimata ärinimede omanikel soovi korral siiski olla võimalus sarnaste kaubamärkide registreerimist takistada, kasvõi teatud lisatingimuste täitmisel.

Registreerimata ärinimede õiguskaitse tagamiseks on Euroopa Liidu liikmesriikide näitel erinevaid võimalusi. Üks võimalus on reguleerida küsimus nii nagu see on tehtud Soomes.

¹⁹⁹ TOAK otsus nr 811-o, 31.juuli 2006.

²⁰⁰ TOAK otsus nr 459-o, 7.mai 2008.

²⁰¹ TlnRnK 2-05-1506, 26.märts 2010, p 30.

²⁰² A. Kukrus, R. Kartus, lk 159.

²⁰³ H. Vallikivi, lk 79.

Soome kaubamärgiseadus kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis võivad põhjustada segiajamise teise ettevõtja kaitstud ärinimega, teise kasutusega tähisega või kaubamärgiga.²⁰⁴ Soome ärinime seaduse²⁰⁵ § 2 lõike 1 kohaselt tekib ärinime kasutamise ainuõigus selle nime registreerimisega või selle omandamisega kasutuse alusel. Lisaks on lõikes 3 sätestatud, et ärinimi on kasutuse alusel omandatud siis, kui ta on üldtuntud avalikkusele, kellele ettevõtja tegevus on suunatud. Seega on Soome seaduste järgi Soomes registreerimata ärinime kaitse allutatud lisatingimusele, et kõnealune ärinimi peab olema asjaomasele avalikkusele üldtuntud. Euroopa Kohus on aga leidnud, et põhimõtteliselt ei takista ei TRIPS-lepingu artikli 16 lõige 1 ega Pariisi konventsiooni artikkel 8 ärinime minimaalse kasutamise või minimaalse tuntuse võimalike tingimuste seadmist siseriiklike seadustega.²⁰⁶ Sarnaselt Soomega on registreerimata ärinimede küsimus lahendatud ka Prantsusmaal, Itaalias ja Austrias, kus registreerimata ärinimedele võimaldatakse kaitset üksnes juhul, kui ärinime omanik suudab tõendada, et tema ärinimi on asjaomasse avalikkuse seas üldtuntud.²⁰⁷

Hispaanias ja Saksamaal on registreerimata ärinime kaitsmiseks ärinime omanikul vaja tõendada seda, et ta on oma ärinime vastaval territooriumil kasutanud. Kasutamise nõudest on aga võimalik mööda pääseda tingimusel, et kõnealune ärinimi on sel territooriumil ka ilma kasutamisetähtaajaga avalikkuse seas üldtuntud.²⁰⁸ Saksamaa kaubamärgiseaduse²⁰⁹ § 12 kohaselt saab kaubamärgi registreerimist takistada muuhulgas varasemate kaubanduslike tähiste alusel. Kaubanduslikeks tähisteks loetakse nimetatud seaduse § 5 alusel ka ettevõtte poolt kaubanduses kasutatavaid nimesid, firmanimetusi ning spetsiaalseid äri või ettevõtte tähiseid. Kaubamärgiseaduses ei ole seega sätestatud, et kaubamärgi registreerimist saab takistada üksnes Saksamaal registreeritud ärinime alusel, vaid ka teistele kaubanduslikele tähistele tuginedes.

Viimase alternatiivina võiks autori hinnangul analoogi tuua Eesti kaubamärgiõigusega. Nimelt võib KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt kaubamärgi Eestis registreerimise välistada ka identne või eksitavalt sarnane kaubamärk, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt. Seega võiks ka

²⁰⁴ Tavaramerkkilaki. – Arvutivõrgus: <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1964/19640007> (26.03.2013), § 14 lg 1 p 6.

²⁰⁵ Toiminimilaki. – Arvutivõrgus: <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790128> (26.03.2013), § 2.

²⁰⁶ EKo C-245/02, 16.november 2004, Anheuser-Busch, Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik, p 97.

²⁰⁷ Opposition Guidelines Part 4 Rights Under Article 8(4) CTMR, lk 9, 12, 17.

²⁰⁸ Opposition Guidelines Part 4 Rights Under Article 8(4) CTMR, lk 13 ja 18.

²⁰⁹ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen. – Arvutivõrgus: <http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/> (26.03.2013), § 5 ja § 12.

välisriigis kasutusel olev ja registreeritud ärinimi olla takistuseks sarnase või identse kaubamärgi registreerimisel tingimusel, et kõnealuse kaubamärgi taotlus esitati pahauskselt.

3.4. Kaubamärk, ärinimi ja kõlvatu konkurents

Kaubamärkide ja ärinimede kooseksisteerimise võimalusi analüüsid ei saa mööda ka kõlvatust konkurentsist. Tööstusomandi kaitse filtrit kasutades võib konkurendile turul tekitada suuri raskusi, mille ületamine nõuab palju aega ja rahalisi vahendeid.²¹⁰ Kõlvatu konkurentsi normide põhieesmärgiks on seega kindlustada, et konkurentidevaheline äritegevus toimuks head äritavade kohaselt.²¹¹ Samas pole kõlvatu konkurentsi eest vaja kaitsta mitte üksnes ettevõtjaid, vaid ka tarbijad ja ühiskonda üldiselt, kuna aus konkurents ja kõlvatu konkurentsi takistamine täidavad teatud mõttes ühiskondliku tasakaalustaja rolli.²¹²

Kohustus tagada kaitse kõlvatu konkurentsi eest ning kõige üldisem kõlvatu konkurentsi mõiste, mis on aluseks enamikule tänapäeval käibel olevatele käsitlestele, tuleneb Pariisi konventsiooni artiklist 10 *bis*. Nimetatud sätte kohaselt loetakse kõlvatuks konkurentsiks iga konkurentsitoimingut, mis on vastuolus ausate tavadega tööstuses ja kaubanduses. Ühtlasi on normis toodud teod, mida liikmesriik peab ilmtingimata keelustama:

- 1) kõik teod, mis võivad mis tahes viisil põhjustada konkurendi ettevõttes, toodetes või tööstuslikus või kaubanduslikus tegevuses arusaamatust;
- 2) valeväited kommertstegevuses, mis võivad diskrediteerida konkurendi ettevõtte ja toote reputatsiooni, tööstuslikku või kaubanduslikku tegevust;
- 3) teated või väited, mille kasutamine kommertstegevuses soodustab üldsuse eksitamist kaupade iseloomu, valmistusviisi, omaduste, kasutuskõlblikkuse või koguse suhtes.

Teise isiku ärinime või kaubamärgi õigustamatu kasutamine läheks 1.punkti alla, kui võrdtaoline kasutamine põhjustab arusaamatust toote päritolu suhtes ning tavalise tähelepanelikkuse juures ei pruugi tarbija eristada kaitstud toodet teisest.²¹³ Euroopa Liidu tasandil eraldiseisvast tööstusomandit ja kõlvatut konkurentsi käsitlevast regulatsioonist rääkida ei saa, kuid kuna kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on ühinenud Pariisi

²¹⁰ O. Moorlat. Tööstusomandi õiguskaitse ABC. Tallinn: Olion 1995, lk 41.

²¹¹ S. Adamson jt. Konkurentsiseadus. Kommentaarid. Tallinn: TTÜ Kirjastus 2003, § 50 komm 7.2.

²¹² A. Kukrus, R. Kartus, lk 158.

²¹³ J. Phillips, A. Firth. Introduction to Intellectual Property Law. 3rd Edition. London: Oxford University Press 1995, lk 262.

konventsiooniga, võib sisuliselt siiski väita, et Euroopa Liidu kõlvatu konkurentsi käsitus põhineb Pariisi konventsiooni artiklil 10 *bis*.²¹⁴

Eestis reguleerib kõlvatut konkurentsi KonkS, mis üldpõhimõttena annab kõlvatu konkurentsi määratluse pea identselt Pariisi konventsiooni artikliga 10 *bis* – ebaaus äritegevus, heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, sealhulgas eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine, tellimine, konkurendi või tema kauba halvustamine (KonkS § 50 lg 1 p 1). Nii kaubamärgist kui ka ärinimest tulenevate ainuõiguste rikkumisel saab vastava tähise omanik tugineda konkurentsiseadusele, mille § 50 lg 1 kohaselt on keelatud kõlvatu konkurents.²¹⁵

Sarnaselt Pariisi konventsiooniga on ka KonkS-is loetelu mõningatest tegevustest, mis on käsitletavad kõlvatu konkurentsi osutamisenä. Käesoleva töö valguses omab enim tähtsust KonkS § 50 lg 1 p 1, mille kohaselt kõlvatuks konkurentsiks loetakse eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine, tellimine, konkurendi või tema kauba halvustamine. Võrreldes ÄS-i ja KaMS-iga on siinkohal omamoodi erandlikuks see, et kuna kõlvatu konkurents on teoreetiliselt välistatud juhul kui sarnasus tekib kahe erinevas valdkonnas tegutseva ettevõtja kaupade või teenuste vahel, ei saa ka kõlvatu konkurentsi sätele tugineda olukorras, kus ettevõtjad pole konkurendid.²¹⁶

KonkS § 51 lg-st 1 tulenevalt on eksitav teave ebatõesed andmed, mis võivad ostja tavalise tähelepanelikkuse juures tekitada pakkumisest eksliku mulje või millega kahjustatakse või võidakse kahjustada teise ettevõtja mainet või tema majandustegevust. Keelatud on eksitava teabe avaldamine või avaldamiseks esitamine või tellimine kas enda või kaubaturul osaleva teise ettevõtja, tema kauba või töövahendi kohta (KonkS § 51 lg 2). KonkS § 51 lg 3 täpsustab, et selliste andmete all mõistetakse eelkõige teavet pakutavate kaupade päritolu, omaduste, valmistamisviisi, hankimisviisi või allikate, hinna, tariifi, allahindluse, auhindamise, müügi põhjuste ja varude suuruse ning ettevõtja eesõiguste, finantsseisundi ja muude omaduste kohta.

Konkurentsiõiguse kohaselt on kaubamärk ja ärinimi võrdlemisi lähedased mõisted,²¹⁷ kuid ärinime ja kaubamärgi rikkumine on kõlvatu konkurentsiga võrreldes oluliselt kitsamad

²¹⁴ A. Kukrus, R. Kartus, lk 167.

²¹⁵ RKTK 3-2-1-4-06, 30.märts 2006, p 19 ja 44.

²¹⁶ A. Kukrus. Tööstusomandi õiguskaitse. Tallinn: Mats 1995, lk 143.

²¹⁷ H. Koitel, lk 75.

valdkonnad. Kui ärinime omanikul on ainuõigus kasutada oma ärinime ja kaubamärgiomanikul on ainuõigus kasutada oma märki enda toodete tähistamiseks, siis kõlvatu konkurents hõlmab toodet tervikuna. Seega esineb kõlvatu konkurents eelkõige juhtudel, kui tarbija satub toote päritolu osas segadusse toote üldmulje tõttu,²¹⁸ mistõttu olukordades, kus tegu on üksnes ärinime või kaubamärgi õigustamatu kasutamisega, peaks kohaldamisele tulema vastavad ÄS-i või KaMS-i sätted.

Riigikohus analüüsis kõlvatu konkurentsi ja kaubamärgiõiguse omavahelist suhestumist kaasuses, kus hageja palus kohustada kostjat lõpetama hageja kaubamärkidest tulenevate ainuõiguste rikkumine, kuid kostja tugines KaMS § 16 lg-le 3, mille kohaselt kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata tema poolt või tema loal kaubamärgiga tähistatud ja Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis käibesse lastud kauba edasist ärieesmärgil kasutamist. Ehk tegu oli ühe KaMS-s sätestatud kaubamärgiomaniku ainuõiguste piiranguga. Hageja oli nõus sellega, et kostja võib hageja kaubamärkidega tähistatud tooteid Eestisse importida ja siin müüa kõrvuti nn volitatud maaletoojaga, st tegeleda paralleelimpordiga, kuid leidis, et kostjal pole õigus hageja nõusolekuta kasutada hageja nimele registreeritud kaubamärke. Riigikohus viitas Euroopa Kohtu praktikale ning sedastas, et kaubamärgivaidluses saab kõlvatu konkurentsi ja tsiviilvastutuse sätteid tõlgendada koostoimes selliselt, et sõltumata KaMS §-s 16 lg 3 sätestatud kaubamärgiomaniku ainuõiguse piirangust saab kaubamärgi kasutamise keelamist õigustavaks põhjuseks olla see, kui kaubamärki kasutatakse viisil, mis võib jätta ebaõige mulje, et edasimüüja ja kaubamärgiomaniku vahel on ärisidemed, st edasimüüja kuulub kaubamärgiomaniku turundusvõrku või nende vahel on eriline side.²¹⁹

Õiguskirjanduses on avaldatud seisukohta, et kõlvatu konkurentsi vastaste normide eesmärk on pakkuda kaitset tegude eest, mille kaitseks pole spetsiaalset regulatsiooni või mida seadusandja pole ettenäinud ning mis saavad võimalikuks alles tulevikus.²²⁰ See tähendab, et kõlvatu konkurentsi normidele tuginemine peaks reeglina tulema kõne alla üksnes juhul, kui konkreetse eriseaduse, käesoleval juhul näiteks ÄS-i või KaMS-i sätteid, rakendada ei saa või neist üksi jääb väheks. Samas märgib näiteks J.T. McCarthy, et sõltumata rikkumisele antavast nimetusest - kas siis näiteks kaubamärgiõiguste rikkumine või kõlvatu konkurentsi osundamine, jõutakse praktikas reeglina samale lõpplahendusele, sest nii ühe kui teise

²¹⁸ J.T. McCarthy, lk 2-13.

²¹⁹ RKTk 3-2-1-4-06, 30.märts 2006, p 31.

²²⁰ C. Heath, lk 49.

nõudealuse puhul taandub asi lõpuks küsimuseni, kas kostja tegevus võib põhjustada äravahetamise ohtu.²²¹

Olukord, kus Eestis võiks kõlvatu konkurentsi sätted eelkõige tõusetuda, on registreerimata ärinimede kaitse. Kuigi Pariisi konventsiooni artikkel 8 ei näe ette täpset viisi, kuidas ärinimede kaitse peab tagatud olema, on enamus Pariisi konventsiooni liikmesriikidest hakanud neid kaitsma kõlvatu konkurentsi põhimõtete alusel.²²² Ka Eestis saavad ärinimede ja kaubamärkide omanikud oma õiguste kaitseks tugineda KonkS-i kõlvatu konkurentsi normidele, kuid seda teatud mööndustega. Kõlvatu konkurentsi tuvastamiseks jälgitakse turuosaliste käitumist juba toimiva konkurentsi tingimustes, mis tähendab, et teoreetiliselt peaks kõlvatu konkurentsi normidele tuginemine olema võimalik üksnes siis, kui vastav ärinimi või kaubamärk on juba kasutusel ja rikkuva tähise omanik osundab konkurentsi.²²³ Kaubamärkide puhul näeb aga KaMS § 41 lg 2 ette võimaluse esitada vaidlustusavaldus TOAK-i kaubamärgi registreerimise vastu juba enne kaubamärgi ametlikku registreerimist. Tõusetub küsimus, et kas pelgalt kaubamärgitaotluse esitamist saab lugeda konkurentsi osundamiseks?

Praktikas on situatsioon selline, et KonkS-i § 53 kohaselt tuvastatakse kõlvatu konkurent või selle puudumine poolte vaidluses tsiviilkohtumenetluse korras. Kui Eestis registreerimata ärinime omanik soovib Eestis takistada kaubamärgi, mis on tema ärinimega identne või sarnane, registreerimist, tuleb esmalt pöörduda TOAK-i poole, mis tööstusomandi õiguskaitsealastes vaidlustes on kohustuslikuks kohtueelseks organiks (TõAS § 38 lg 2). Kui ärinime omanikule ei kuulu ühtegi muud asjassepuutuvat varasemat õigust, näiteks kaubamärki, saab ta kolmanda isiku kaubamärgi vaidlustamisel tugineda ainult KonkS-i sätetele. Samas, TOAK kõlvatut konkurentsi tuvastada seadusest tulenevalt ei tohi. Seda on mitmetes lahendites kinnitanud ka TOAK.²²⁴ Kuna TOAK ainuüksi KonkS-i alusel vaidlustusavaldust rahuldada ei saa, tehakse otsus ärinime omaniku kahjuks. Alles siis võib ärinime omanik esitada kaubamärgitaotleja vastu hagi kohtusse (TõAS § 64 lg 1) ja tugineda KonkS-i kõlvatu konkurentsi normidele.

Märkimist väärib, et menetlus TOAK-is on küllaltki pikk ning vaidlustusavalduse esitamise hetkest võib otsuse tegemiseni kuluda aastaid. Sisuliselt tähendab see Eestis registreerimata

²²¹ J.T. McCarthy, lk 2-15.

²²² G.E. Evans. Recent Developments in the Protection of Trademarks and Trade Names, lk 1011.

²²³ S.Adamson jt. Konkurentsiseadus, § 50-53 komm 7.2.

²²⁴ TOAK otsus nr 512-o, 22.november 2005; TOAK otsus nr 872-o, 16.aprill 2007; TOAK otsus nr 1179-o, 31.oktoober 2011.

ärinime omaniku jaoks seda, et kui ärinime omanik soovib sarnast või identset kaubamärgitaotlust vaidlustada, peab ta esmalt läbima pika menetluse TOAK-is, kus üksnes kõlvatu konkurentsi sätetele tuginedes on menetlus kõnealuse ärinime omaniku jaoks absoluutselt perspektiivitu.

Kokkuvõte

Võrreldes kaubamärkidega on ärinimed kaubandustähistena pikka aega alatähtsustatud olnud ning erinevalt kaubamärgiõigusest ei ole ärinimeõigusele kui intellektuaalomandiõiguse ühele osale seetõttu ka varasemalt kuigi palju tähelepanu pööratud. Eestis osundab eelmainitule autori arvates muuhulgas asjaolu, et ÄS-s sisalduv ärinime üldregulatsioon, mida tänasel päeval on vähem kui kümme paragrahvi, on alates 1995.aastal vastuvõtmisest püsinud mõningate väikeste eranditega sisuliselt muutumatuna. Samas on ärinimede tähtsus intellektuaalomandina ning osana ettevõtte maineväärtusest kiiresti kasvamas. Sellega kaasneb omakorda ärinimede üle peetavate õigusvaidluste arvu suurenemine. Kuivõrd ärinimi ja kaubamärk on mõlemad kaubandustähised, mis täidavad informatsiooni edastamise funktsiooni ning mille kasutusala praktikas tihti kattub, esineb üha rohkem konflikte just ärinime- ja kaubamärgiomanike vahel. Kirjeldatud olukorras on oluline, et nii ärinime kui ka kaubamärgi õiguskaitse oleks seadusega võrdselt tagatud. Autor seadis eesmärgiks selgitada, kuivõrd ärinimede ja kaubamärkide õiguskaitse on kattuv, mis on mõlema õigusliku kaitseriigi ulatus ning milline on nende koostoime. Magistr töö hüpoteesiks oli väide, et Eesti ärinimeõigus ei taga ärinimele nii efektiivset kaitset kui kaubamärgiõigus kaubamärgile.

Eesmärgiga tuvastada esmalt ärinime ja kaubamärgi sarnasused ja erinevused, käsitles autor töö esimeses peatükis ärinimede ja kaubamärkide funktsioone ning olemust intellektuaalomandina ja nimetatud tähistega seonduvat õiguslikku regulatsiooni. Esiteks võib väita, et olemuslikult on kaubamärk ja ärinimi väga sarnased kaubanduslikud tähised. Samas intellektuaalomandi kaitseobjektidena on kõnealuste tähiste käsitus mõnevõrra erinev. Nimelt, kui kaubamärke on juba intellektuaalomandi esimestest ametlikest määratlustest tulenevalt intellektuaalomandi esemeteks loetud, siis ärinime tunnustati eraldiseisva intellektuaalomandi liigina ametlikult WTO poolt alles 2002.aastal. Kuigi ka Eesti õiguskirjanduses on ärinime intellektuaalomandi kaitseobjektina, täpsemalt tööstusomandina käsitletud, ei loe TõAS ärinime tööstusomandiks. See, et Eestis pole ärinime tööstusomandina seadusandlikul tasandil käsitletud, on autori hinnangul üheks põhjuseks, miks ärinimeõigus on kaubamärgiõigusega võrreldes mitmetes aspektides põhjendamatult erinev või puudulik.

Hinnates esiteks ärinimele õiguskaitse saavutamise menetlust, siis ei ole võimalik mööda vaadata selle tugevast seotusest kaubamärgiekspertisiga, kuivõrd ärinimi ei tohi olla sarnane kaubamärgina kaitstava tähisega. Autori arvates on siinkohal puudulik nende kaubamärkide ring, millega registrit pidav kohus ärinime võrdleb. Täpsemalt, ärinime registreerimisel ei

võrdle registrit pidav kohus seda veel menetluses olevate kaubamärkidega, olgugi et registreeritud kaubamärgi õiguskaitse kehtib tagasiulatuvalt alatest registreerimistaotluse esitamise kuupäevast. Kuigi sarnaste taotletud kaubamärkide olemasolul ei peaks ärinime registreerimisest keelduma, võiks autori hinnangul sarnastest kaubamärgitaotlustest ärinime registreerida soovivat isikut vähemasti informeerida. Ka Patendiamet võtab kaubamärgiekspertsiisi tehes arvesse veel menetluses olevaid tähiseid ning sarnaselt on see korraldatud ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel, kus OHIM-i poolt koostatav otsinguaruanne hõlmab nii registreeritud kui alles taotluse etapis olevaid varasemaid kaubamärke.

Lisaks ärinimeõiguse täiendamisele saaks autori hinnangul mõningates aspektides ärinimest tulenevate õiguste teostamist efektiivsemaks muuta ka läbi kaubamärgiõiguse. Nimelt, kui ärinime registreerimisel võrreldakse ettevõtja tegevusalasid kaubamärgiga tähistatavate kaupade-teenustega, oleks autori arvates ärinime omaniku jaoks kasulik see, kui kaubamärgiregistrisse kantud kaupade-teenuste loetelu oleks võimalikult täpne ja kitsas. Tänapäevase praktika kohaselt kasutavad paljud kaubamärgitaotlejad oma kaupade-teenuste loetelu puhul vastavaid Nizza klassifikaatori klassipäiseid, kuid autor leiab, et selle võiks asendada nõudega, mida rakendatakse alates 2012.aastast ka OHIM-i poolt ning mille kohaselt peab isik klassipäise kasutamisel märkima, kas tema taotlus hõlmab kõiki klassi loendisse kuuluvaid kaupu ja teenuseid või üksnes teatavat osa neist kaupadest ja teenustest.

Teine probleemide ring seondub ettevõtja tegevusala võrdlemisega kaubamärgiga tähistatavate kaupade-teenustega või vastupidi. Nimelt, alates 2007.aastast peab ärinime ka ettevõtte tegevusalade muutmisel pärast äriregistrisse kandmist võrdlema varasemate kaubamärkidega. Juhul kui ettevõtte soovib muuta oma tegevusala, kuid samaliigiliste kaupade-teenuste suhtes on registreeritud juba ettevõtte ärinimega sarnane või identne kaubamärk, peab seaduse kohaselt ettevõtte hankima tegevusala muutmiseks selle kaubamärgiomaniku nõusoleku. Autorile pole teada, kas või kuidas ettevõtte tegevusalade muutmisel registrit pidav kohus tegelikkuses üldse ärinime kaubamärkidega võrdleb, kuid autori arvates pole sellise regulatsiooni kehtestamisel siiski arvestatud ärinime ja kaubamärgi peamise olemusliku erinevusega. Nimelt, ärinime esmane eesmärk on ettevõtte identifitseerimine ja erinevalt kaubamärgist ei registreerita ärinime konkreetsete tegevusalal tegutsemiseks, kuid ÄS sisuliselt seob ärinime ettevõtja esmaselt valitud tegevusalaga. Kui seadusandja eesmärk selle sätte kehtestamisel oli vältida pahatahtlikku ärinimede registreerimist ja tegevusalade muutmist, võiks autori arvates see ka seaduses sätestatud olla.

Näiteks juhul kui kaubamärgiomanikul on põhjust kahtlustada, et äriühingu tegevusalade vahetamine kannab endas pahauskset eesmärki takistada kaubamärgi registreerimist, lasub kaubamärgiomanikul kohustus seda pahausksust ka tõendada.

Kolmandaks, sarnase ärinime või kaubamärgi eksisteerimise korral võib hilisema tähise registreerida tingimusel, et varasema tähise omanik annab selleks loa. On aga tähelepanuväärne, et kui kaubamärgi registreerimist taotleb isik peab konflikti korral ärinimega esitama ärinime omaniku kirjaliku loa (KaMS § 10 lg 2), siis ärinime registreerida sooviv isik peab varasema kaubamärgi omaniku nõusoleku esitama notariaalselt kinnitatud vormis (ÄS § 12 lg 3). Autori arvates on taoline vorminõue ärinimeomaniku jaoks põhjendamatult range.

Käesoleva magistritöö kolmandas peatükis leidis käsitlust ärinimest ja kaubamärgist tulenevate õiguste teostamine. Kui kaubamärgiseaduses on üsna detailselt välja toodud loetelu tegevustest, mis on käsitletavad kaubamärgiomaniku ainuõiguste rikkumisena, sealhulgas on eraldi käsitletud ka kaubamärgi kasutamist Internetis, siis ärinimest tulenevate õiguste teostamine on äriseadustikus sätestatud väga lühidalt. Esiteks pole ärinimede puhul reguleeritud nende tähiste litsentsimise, frantsiisimise ja pantimise võimalikkust või võimatust ega ka nende toimingute teostamise korda. Töö mahu piiratuse tõttu ei analüüsinud autor eelkirjeldatud pikemalt, kuid leiab, et ärinimest tulenevate õiguste efektiivsemaks teostamiseks tuleks seda siiski edaspidi teha. Äriseadustik ei sätesta ka seda, millistel juhtudel võiks tegu olla teise isiku ärinimest tulenevate õiguste rikkumisega või analoogselt KaMS-le, millal loetakse ärinime Internetis kasutamine just ärinime Eestis kasutamiseks.

Äriseadustikus ei leia mingilgi määral käsitlust kaubamärgiomaniku ainuõiguste piirang, mille kohaselt kaubamärgiomanikul ei ole õigust takistada äritegevuses häid äritavasid järgides teiste isikute nimede kasutamist. Euroopa Kohus on nimetatud piirangut analüüsisides jõudnud järeldusele, et see kohaldub ka juriidiliste isikute nimede, sealhulgas ärinimede puhul. Andmaks nii ärinime- kui ka kaubamärgiomanikele suuremat kindlust selles osas, millistel eeldustel oma õigusi vastakuti teostada saab, võiks esiteks KaMS § 16 lg 1 p 1 autori arvates selgemini sätestada, et kaubamärgiomaniku ainuõiguste piirang laieneb ka ärinimedele. Teiseks võiks KaMS-s ja ÄS-s sätestada, millistel juhtudel ei ole ärinime kasutamine KaMS § 16 lg 1 p-i 1 mõttes enam õiguspärane ning eelkõige, mida tähendab ärinime kasutamine kaubamärgi funktsioonis.

Eelnevalt kirjeldatud probleemid seonduvad pigem registreeritud ärinimest ja kaubamärgist tulenevate õigustega, kuid autor käsitles lisaks sellele antud töös ka registreerimata tähiste õiguskaitset Eestis. Kui kaubamärgiõiguses tunnustatakse, et kaubamärk võib saavutada õiguskaitse nii registreerimise kui üldtuntuks tunnistamise läbi, siis Eesti ärinimeõigus registreerimata ärinimesid ei tunnusta. Pariisi konventsioon kohustab Eestis kaitsma *trade name*-e registeriingust sõltumata, kuid terminile *trade name* antav sisu sõltub konkreetse riigi seadusandlusest. Eestis on nimetatud terminit kohtupraktikas käsitletud kui ärinime, samas eestikeelses õiguskirjanduses pole selle inglisekeelse termini sisu veel varem analüüsitud, mistõttu on autor seisukohal, et kohtupraktikas terminile *trade name* antud sisu ei pruugi olla teadlik valik. Näiteks Ameerika Ühendriikides ja Austraalias, kuid ka mitmetes Euroopa riikides (näiteks Belgia, Luksemburg, Prantsusmaa) levinud käsitluse järgi eristatakse mõisteid *company name* ja *trade name* - esimene neist on meie vaste ärinimele ehk ettevõtte ametlik vastavasse registrisse kantud nimi ning teine on ettevõtte poolt igapäevases kaubandustegevuses kasutatav tähis ehk olemuslikult midagi ärinime ja kaubamärgi vahepealset. Autori arvates tuleks põhjalikumalt analüüsida *trade name* institutsiooni ning seeläbi võtta seisukoht, kas Eestis kaitstakse Pariisi konventsiooni alusel registreerimata ärinimesid või hoopis Eesti õiguskorras praegu veel tundmatuid *trade name*-e.

Praktikas esineb üha enam situatsioone, kus välisriigis registreeritud ärinime omanik soovib selle tähise alusel takistada sarnase kaubamärgi registreerimist, kuid kuna Eesti õigus tunnistab ainult äriregistrisse kantud ärinimesid, on see raskendatud. Kohtupraktikast nähtub, et valdavalt üritavad välisriikides registreeritud ärinimede omanikud oma õigusi Eestis kaitsta kõlvatu konkurentsi sätete alusel, kuid kõlvatu konkurents tuvastatakse alles tsiviilkohtumenetluse raames, mistõttu menetlus tööstusomandi objektide osas kohustusliku kohtueelse organi, nimelt tööstusomandi apellatsioonikomisjoni ees on nende ärinimede omanike jaoks absoluutselt perspektiivitu. Käesoleva töö autor on seisukohal, et Eestis registreerimata ärinimede jaoks tuleks Eestis siiski õiguskaitset võimaldada. Vältimaks aga täiesti tundmatute ärinimede kaitsega seonduvaid vaidlusi, võiks nende õiguskaitse olla tingimuslik. Näiteks siduda analoogselt kaubamärgiõigusega registreerimata tähise õiguskaitse teostamine selle üldtuntusega nagu see on Soomes. Või seada eelduseks tähise tegelik kasutamine Eesti territooriumil.

Kokkuvõtvalt jõudis autor järeldusele, et kuivõrd ärinimeõigusele on Eestis vähe tähelepanu pööratud ja seda pole käsitletud süsteemselt ülejäänud tööstusomandi regulatsiooniga, on ärinimeõigus tänasel päeval mitmetes aspektides puudulik. Miks autor leiab, et ärinimeõigus

ei taga ärinimele nii efektiivset õiguskaitset kui kaubamärgiõigus kaubamärgile, on esmalt seetõttu, et seaduses pole küllaldaselt käsitletud ärinimest tulenevate õiguste teostamist. Teiseks seepärast, et Eesti ärinime regulatsioon on kohati põhjendamatult erinev tööstusomandi terviklikust regulatsioonist. Ärinime ja kaubamärgi edukaks kooseksisteerimiseks tuleks Eesti ärinimeõigust mitmetes küsimustes täiendada. Autor usub, et ärinimede õiguskaitse detailsem regulatsioon muudaks nende õiguskaitse inimestele läbipaistvamaks ning tervikuna lihtsamaks. Lisaks, kuna praktikas puutuvad ärinimed tihedalt kokku kaubamärkidega, võimaldaks detailsem ärinimeõigus ka edukamat ärinimede ja kaubamärkide kooseksisteerimist.

The Relationship between Company Name and Trademark in the Context of the Subject-Matter of Protection, the Obtaining of Protection and the Exercising of Rights

Summary

Compared to trademarks, company names as commercial designations seem to have been largely overlooked as one of the elements of brand management. However, in recent years it has become more and more evident that the goodwill attached to a company's name may constitute a comparative advantage in business.²²⁵ G. Evans has even insinuated the notion that opportunities for creating and maintaining brand loyalty are significantly greater if a company shares the same name as the trademark for the product.²²⁶ The rising importance of company names also brings about the increase in the number of legal disputes deriving from these signs. Due to the reason that company names and trademarks are both commercial designations that fulfill the function of transmitting information and which very often coincide in practice, more and more conflicts arise between the proprietors of company names and trademarks.

A trademark can perform its task only when it is unique and if the owner of the trademark has to share his mark with a competitor, he loses control over the goodwill associated with the trademark.²²⁷ A company name can also fulfill its main function, which is to identify the entrepreneur and its reputation,²²⁸ only if the company name is clearly distinguishable from other company names used on the market. Therefore, in part of both company names and trademarks it is important that the owners of these designations have effective legal remedies at their disposal in order to prevent the use of other similar and identical marks.

The development of Estonian trademark law has been closely connected with the harmonization of European trademark law and in the opinion of the author, it can today be said that Estonian trademark law is up-to-date and meets practical needs. Estonian company name law, on the other hand, basically comprises of less than ten sections in the Commercial

²²⁵ G.E. Evans. Substantive Trademark Law Harmonization, p 1140.

²²⁶ G.E. Evans. Recent Developments in the Protection of Trademarks and Trade Names, p 1008.

²²⁷ ECJ C-10/89, 17. oktober 1990, SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG, opinion of advocate general F.G.Jacobs, p 19.

²²⁸ D.E. Bouchoux. Intellectual Property. The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets. 2.ed. New York: Thomson/Delmar Learning, 2005, p 28.

Code (hereinafter CC) that have, with a few minor exceptions, not been amended or complemented for over 15 years.

This in turn raises the question about company names as intellectual property in Estonia and whether the current company name law complies with problems emerging in legal practice. The aim of this Master's thesis was to first and foremost explain how and to what extent the legal protection of company names and trademarks overlap, what is the scope of these legal protection regimes and what is their combined effect. The hypothesis of this Master's thesis was that Estonian company name law provides less effective legal protection to company names than Estonian trademark law offers to trademarks.

With the aim of firstly establishing the principal similarities and differences between trademarks and company names, the author analysed the functions of trademarks and company names and their essence as intellectual property. The author came to the conclusion that as to their nature, company names and trademarks are very similar commercial designations. Although the object is different, both trademarks and company names fulfill the function of transmitting information – the function of a trademark is to distinguish the goods and services offered by an entrepreneur whereas the function of a company name is to identify the entrepreneur himself.²²⁹

However, the role of trademarks and company names as intellectual property is somewhat different. Namely, from the very first official definitions of intellectual property, trademarks have always been considered to be intellectual property. Company names, on the other hand, were recognized as a separate category of intellectual property by WTO only in 2002.²³⁰ Although Estonian authors have also considered company names to be a type of intellectual property and to be more specific, industrial property,²³¹ Estonian Principles of Legal Regulation of Industrial Property Act does not comprise company names. In the opinion of the author, the fact that in Estonia on the legislative level company names have not been depicted as industrial property, is one of the reasons behind Estonian company name law in places being ungroundedly different or insufficient compared to trademark law.

²²⁹ I. Lisinskaite, p 135.

²³⁰ World Trade Organization. United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998. Report of the Appellate Body.

²³¹ A. Kukrus, R. Kartus, p 10.

Upon analysing company name registration proceedings, one can not overlook its strong connectivity with trademark registration proceedings because according to Article 12 Section 3 of the CC a sign that is protected as a trademark in Estonia, can not be used in a company name. In the opinion of the author, the circle of trademarks that an applied company name is compared with, is too narrow. Namely, the registrar of company names does not compare company names with trademarks that have not yet matured into registrations, meaning trademarks that have been applied for but that are still being examined by the Estonian Patent Office (hereinafter PTO), although the Estonian Supreme Court found already in 2002 that legal protection for a registered trademark takes effect *ex tunc* as of the date of filing the registration application.²³² The author finds that although it would not be justified for the registrar, upon the existence of similar earlier trademark applications, to refuse to register the later company name, the owner of the company name should nevertheless be informed about similar trademark applications. When trademark applications are being examined, the Estonian PTO always compares the later marks to earlier applications. The situation is the same when applying for a Community Trademark Registration before the OHIM. OHIM draws up a search report of similar earlier trademarks and this report does not only include registered trademarks but trademarks still in the application phase as well (Council Regulation No 207/2009 Article 38).

Secondly, pursuant to Article 12 Section 3 of the CC, for refusing to register a company name due to the existence of an earlier trademark, not only do the signs in question have to be similar or identical but the goods or services covered by the trademark need to coincide with the field of activity of the company name proprietor as well. This so-called obstacle for registering a company name can be surpassed with the consent of the trademark owner. However, as of 2007, Article 12 Section 3² of the CC stipulates that the aforescribed comparison with earlier trademarks should also be carried out when a company changes its activities after the entry of the company name in the commercial register. This basically means that if a company wishes to change its activities but a similar trademark has already been registered in respect of this planned activity, the CC obligates the company wishing to change its activity to ask the consent of the trademark owner to do so. Unfortunately the author is unaware of whether or how the company name is actually compared to trademarks upon changing activities but the author is nevertheless on the opinion that the main difference between a company name and a trademark was not taken into account upon imposing this provision. Namely, the most important function of a company name is to identify an

²³² Estonian Supreme Court decision 3-2-1-32-02, March 25, 2002, p 12.

undertaking and unlike trademarks, company names are not registered for a specific field of activity. Article 12 Section 3² of the CC, however, in a way ties the company name with the activity chosen by the undertaking upon establishment. The author finds that if the purpose of the legislator was to prevent vexatious registration of company names and changing of activities, the aspect of bad faith should be included in this provision. For example, if a trademark owner has reason to believe that the changing of activities of a specific company has the vexatious aim of preventing the registration of a trademark, he/she has the obligation to prove the presence of bad faith.

As previously mentioned, according to Article 12 Section 3 of the CC even upon the existence of a similar earlier trademark, a company name can still be registered in case the owner of the trademark consents to it. Pursuant to Article 10 Section 2 of the Estonian Trademark Act (hereinafter TmA) the same applies when a company name is an obstacle for registering a trademark. However, it is noteworthy that the CC and TmA stipulate different formal requirements for these consents. When the TmA obligates the trademark owner to submit the consent of the company name owner in unattested written form than pursuant to the CC, the company name holder has to present the consent of the trademark proprietor in notarised form. The author considers this requirement to be unreasonably strict for the company name owner.

The author finds that in addition to supplementing Estonian company name law, in some aspects the enforcement of rights deriving from company names could be made more effective through trademark law. Namely, if upon registering a company name the company's activities are compared to the list of goods and services of similar trademarks, it would benefit the company name owner if the list of goods and services were as precise and narrow as possible. Today, the use of class headings of the Nice Classification is not prohibited in Estonia and there are many applicants who use this option. Based on the viewpoint taken by the European Court in case C-307/10²³³, the author is of the opinion that if a person wishes to use a class heading of the Nice Classification, the Estonian PTO should require that the applicant specifies whether its application is intended to cover all the goods or services included in the alphabetical list of that class or if not, then specify which of the goods or services in that class are intended to be covered.

²³³ ECJ C-307/10, June 19, 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys vs Registrar of Trade Marks*, p 60-61.

The third chapter of this thesis dealt with exercising rights deriving from company names and trademarks. The TmA lists the activities that can be considered to infringe the exclusive rights of the trademark owner quite specifically, including a special regulation concerning the use of a trademark on the Internet. The CC, on the other hand, regulates the use of a company name very briefly. First of all, the CC does not regulate the possibility of licensing, franchising or pledging a company name. Due to the limited volume of this thesis the author did not analyse the aforesaid in much detail but finds that it should nevertheless be done in order to exercise rights deriving from a company name more effectively. Also, the CC does not stipulate the cases that could be considered as infringement of rights deriving from another person's company name or analogously to the TmA, when does the use of the company name on the Internet constitute as use of the company name in Estonia.

Pursuant to Article 16 Section 1 Item 1 of the TmA, the proprietor of a trademark has no right to prohibit other persons from using their name in the course of trade in accordance with good business practices. This provision is in accordance with Article 6 (1) (a) of Directive 2008/95/EC that has been analysed by the European Court who came to the conclusion that such a limitation of the trademark owner's exclusive rights applies to names of legal persons, including company names as well. However, on the condition that the company name is used in compliance with honest practices in industrial or commercial matters.²³⁴ Since in some cases this limitation of the trademark owner's rights could give additional rights or at least some defense arguments for the company name owners, the limitation should be included in the CC. On the basis of the practice of the European Court, the CC could also be supplemented with the conditions that need to be met in case of such use of a company name. This would give company name owners, as well as trademark proprietors greater clarity about when and how to exercise their rights in relation to the other designation.

The previously described problems related more to rights deriving from registered company names and trademarks but the author analysed legal protection granted to unregistered signs in Estonia as well. It is generally acknowledged in trademark law that a trademark can acquire legal protection through registration or by being declared well-known. As to company names, then Estonian company name law does not recognize unregistered company names. The Paris Convention sets forth an obligation to protect trade names despite of registration but the interpretation of the term 'trade name' depends on the legislation of the respective country. In Estonian court practice this term has been interpreted as 'ärinimi' (company name) but

²³⁴ ECJ C-245/02, 16.november 2004, Anheuser-Busch, Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik, p 81 & 82.

despite of Article 8 of the Paris Convention, the courts have ruled that the prerequisite for legal protection is registration.²³⁵ However, notice should be taken of the fact that Estonian company name law does not distinguish between trade and company names as it is done in the United States, Australia or some European countries. Since the content of the term 'trade name' has never been thoroughly analysed in Estonia, the author claims that the interpretation of the notion might not be informed or knowledgeable. The author is therefore on the opinion that the concept of a trade name and its differences from a company name should first of all be studied more thoroughly. Based on that a standpoint should be taken whether Article 8 of the Paris Convention is to be interpreted as protecting unregistered company names or the currently unfamiliar concept of trade names in Estonia.

The cases where a company wishes to prevent the registration of some trademark on the basis of their similar company name that has been registered in a foreign country are becoming more and more frequent. Due to the reason that Estonian company name law only recognizes company names that are registered in the Estonian commercial register, the enforcement of rights deriving from a foreign company name is difficult. One possibility is to rely on the provisions of unfair competition. Pursuant to Article 53 of the Competition Act, unfair competition is ascertained in a dispute between parties held pursuant to civil procedure. However, disputes arising from the registration of industrial property in Estonia are first to be solved in mandatory extra-judicial proceedings before the Industrial Property Board of Appeal. Since the latter can not ascertain the existence of unfair competition, the proceedings before the Industrial Property Board of Appeal are absolutely perspectiveless for the owner of a foreign company name. The author finds that unregistered company names should be enabled legal protection in Estonia. For preventing disputes arising from company names that are absolutely unknown in Estonia, the awarding of protection to foreign company names could be conditional. For example, the prerequisite for enforcing rights deriving from a foreign company name could be the fact that the company name in question is well-known in Estonia. The second alternative is that before the dispute the company name was actually used in Estonia.

In general, the author came to the conclusion that since very little attention has been paid to Estonian company name law and its systematic analysis with the rest of the industrial property regulation, company name law today is deficient in several aspects. The author finds that

²³⁵ Tallinn District Court decision 2-05-1506, March 26, 2010; Tallinn District Court decision 2-09-19060, January 26, 2011; Tallinn District Court decision 2-08-53043, November 27, 2012.

company name law in Estonia provides less effective legal protection to company names than Estonian trademark law offers to trademarks firstly due to the reason that Estonian company law does not regulate the exercising of rights deriving from a company name sufficiently. Secondly, in some aspects Estonian company name law is unfoundedly different from the rest of the industrial property system as a whole. For a successful co-existence of trademarks and company names, Estonian company name law should be complemented in several aspects. The author is of the opinion that a more detailed regulation for company names would simplify and clarify the exercising of rights deriving from company names. In addition, since in practice company names very often coincide with trademarks, a more specific company name regulation would enable a more effective co-existence of these commercial designations.

KASUTATUD KIRJANDUS

1. Adamson, S. jt. Konkurentsiseadus.Kommentaariid. Tallinn: TTÜ Kirjastus 2003.
2. American Bar Association. Model Business Corporation Act 2005. United States of America: American Bar Association.
3. Ant, P., Kurisoo, K., Kaur, V. Intellektuaalne omand. Tallinn: Äripäev 2009.
4. Bainbridge, D.I. Intellectual Property. Fifth Edition.London: Longman Group Limited 2002.
5. Bleckmann, A. Self-Executing Treaty Provisions. - Encyclopedia of Public International Law Volume IV (2000).
6. Bouchoux, D.E. Intellectual Property. The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets. 2.ed.New York: Thomson/Delmar Learning, 2005.
7. Bodenhausen, G.H.C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. As Revised at Stockholm in 1967. *Sine loco*: World Intellectual Property Organization1968.
8. Conforti, B. International Law and the Role of Domestic Legal Systems. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1993.
9. Cornish, W.R., Llewelyn, D. Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights. Sixth Edition. UK: Sweet & Maxwell 2007.
10. Evans, G.E. Recent Developments in the Protection of Trademarks and Trade Names in the European Union: From Conflict to Coexistence? – The Trademark Reporter 2007/97, No 4.
11. Evans, G.E. Substantive Trademark Law Harmonization by Means of the WTO Appellate Body and the European Court of Justice: The Case of Trade Name Protection. – Journal of World Trade 2007/41, No 6.
12. Gustavus, E. Äriühinguõigus: Eesti kaubandus- ja registriõiguse õpik. 2.trükk. Tallinn, Berliin: Justiitsministeerium 2001.
13. Heath, C. The system of unfair competition prevention in Japan. London: Kluwer Law International 2001.
14. Heymann, L. A. Naming, Identity, and Trademark Law. - Indiana Law Journal 2011/86.
15. Isaac, B. Brand Protection Matters. London: Sweet & Maxwell 2000.
16. Kalmet, T. Mida toovad kaasa muutused kaubamärgiõiguses. - Eesti majanduse teataja 2002/9 (136).

17. Kerly, D.M. The Law of Trade-Marks, Trade-Names, and Merchandise Marks. London: Sweet & Maxwell 1894.
18. Koitel, H. Kaubamärk ja kõlvatu konkurents. Tallinn : Eesti Riigikaitse Akadeemia 1997.
19. Koppel, M.-E. Kaubamärk vajab tuntust ja kaitset. – Äripäev 28.10.2002.
20. Kukrus, A. Tööstusomandi õiguskaitse. Tallinn: Mats 1995.
21. Kukrus, A., Kartus, R. Tööstusomand ja globaalmajandus. Tallinn: Külim 2008.
22. Kull, I.jt. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2010.
23. Kull, I. jt. Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2009.
24. Kull, I. jt. Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2009.
25. Köhler, H. Tsiviilseadustik. Üldosa õpik. Tallinn: Juura 1998.
26. Laur, V. Jätkusuutliku turunduse alustala. – Informer 2004/oktoober.
27. Lisinskaite, I. Application of Protection Against Unfair Competition in the Presence of the Likelihood of Confusion of Trade Marks and Company Names. – Issues of Business and Law 2011/3.
28. Madise, Ü. jt. (toim). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2012.
29. Madisson, K., Eelmets, I. Ärinime kaitse ning seos kaubamärkidega. Spetsialist – Arvutivõrgus: <http://www.rmp.ee/data/RMP-ee-SPETSIALIST-juuni2012.pdf> (31.01.2013).
30. McCarthy, J.T. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition. 4th Edition. Volume 1. Minnesota: West Group 1996.
31. Moorlat, O. Tööstusomandi õiguskaitse ABC. Tallinn: Olion 1995.
32. Männa, U. JURIST ABI: Ärinimi ja kaubamärk – Eesti Päevaleht 04.10.2006.
33. Ostrat, J. Eesti kaubamärgiseaduse täiustamise probleeme. – Juridica 1997/6.
34. Ostrat, J. Tööstusomandi õiguskaitse seadustiku reform käivitus. Uus kaubamärgiseadus. – Juridica 2002/6.
35. Peep, V. Ärinime teooriast ja praktikast – Juridica 1996/6.
36. Phillips, J., Firth, A. Introduction to Intellectual Property Law. 3rd Edition. London: Oxford University Press 1995.
37. Piip, A. Kaubandusõigus ja-protsess. 3 trükk. Tallinn: Justiitsministeerium, 1995.
38. Pilv, M. Ärinime kuritarvitamine – ettevõtja võimalused õiguste kaitseks. – Arvutivõrgus: <http://www.raamatupidaja.ee/opinion/2012/8/24/arinime-kuritarvitamine-ettevotja-voimalused-oma-oiguste-kaitseks> (23.03.2013).

39. Pisuke, H. Autoriõiguse alused ja muusikateoste kasutamine. Tallinn: Eesti Kirikute Nõukogu 2006.
40. Sehver, A. Tööstusomandi kodifitseerimine. Kaubamärgiõigus – Juridica 2012/7.
41. Sein, K. Kas Eesti õiguses tuleks lubada karistuslikke kahjuhüvitisi? – Juridica 2008/2.
42. Sjöblom, P. Multimodality of Company Names – Onoma 2008/43.
43. Tammiste, H. Mittevarelisest kahjust Eesti kohtupraktikas. – Juridica 2004/2.
44. The Anti-Competitive Aspects of Trade Name Protection and the Policy against Consumer Deception. - The University of Chicago Law Review 1962/29, No 2.
45. Tritton, G. Intellectual Property in Europe. UK: Sweet & Maxwell 2007.
46. Tiik, K., Eelmets, I., Ginter, C. Kaubamärgiõiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamine. – Juridica 2012/7.
47. Vallikivi, H. Välislepingud Eesti õigussüsteemis. Tallinn: Õiguskirjastus 2001.
48. Vutt, M. Ärinimi – Juridica 1995/4.

KASUTATUD MUUD MATERJALID

49. A review of the relationship between trade marks and business names, company names and domain names. Australian Government Advisory Council on Intellectual Property. March 2006. – Arvutivõrgus: <http://www.acip.gov.au/library/TM,%20business,company,domain%20names-%20Final%20Report.pdf> (12.12.2012).
50. Eesti Patendiamet. Aastaraamat 2011. - Arvutivõrgus: <http://www.epa.ee/ul/doc/valjaanded/aasta2011.pdf> (22.03.2013).
51. Understanding Trademarks – Key Differences between Legal Names, Trade Names, and Trademarks. Gallagher & Dawsey Co., LPA Newsletter 2010 July. – Arvutivõrgus: http://www.invention-protection.com/ip/publications/docs/Legal_Name_Trade_Name_Trademark.html (25.03.2013).
52. Infringement upon Trademarks, Trade Names, and Service Marks. Arvutivõrgus: <http://intellectualproperty.uslegal.com/unfair-competition/the-law-of-unfair-competition/infringement-upon-trademarks-trade-names-and-service-marks/> (01.02.2013).
53. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. World Intellectual Property Organization. Geneva 2000. – Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf (26.03.2013).
54. Justiitsministeeriumi vastus Liisa Marguse 16.01. 2013 selgitustaotlusele. 13-5/13-691-1.
55. Kalmet, T. jt. Tööstusomandiõigusega kaasnevate probleemide koondkaardistus. 10.juuli 2012. – Arvutivõrgus: <http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57001/T%F6%F6stusomandi+koondkaardistus-10-07-2012.pdf> (01.01.2013).
56. Kelli, A. jt. Tööstusomandi seadustiku eelnõu ja seletuskirja esialgne lähtematerjal. – Arvutivõrgus: <http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58050/T%F6%F6stusomandi+anal%FC%FCs.pdf> (25.04.2013).
57. Kur, A. Future Challenges in the EU – Trademarks, Trade Names, IPR at the Crossroads, Helsinki, 6–8 September 2006. Arvutivõrgus: www.iprinfo.com/tiedostot/Kur_FutureChallenges.pdf (12.12.2012).

58. Communication No 2/12 of the President of the Office of 20/06/2012 concerning the use of class headings in lists of goods and services for Community trade mark applications and registrations. Office for Harmonization in the Internal Market. – Arvutivõrgus:
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/com_2_12.pdf (21.03.2013).
59. Opposition Guidelines. Part 4. Rights Under Article 8(4) CTMR. Office for Harmonization in the Internal Market. – Arvutivõrgus:
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition_nonregistered_en.pdf (26.03.2013).
60. Patendiamet. Kaubamärkide andmebaasid. – Arvutivõrgus:
http://www.epa.ee/client/default.asp?wa_id=891&wa_object_id=1&wa_id_key=
(08.03.2013).
61. Sehver, A., Sarap, M. Intellektuaalse omandi kodifitseerimine. Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused. Kodifitseerimise struktuur. Probleemide kaardistus. Mai 2012, lk 1. Arvutivõrgus:
<http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=56952/Kodifitseerimise+struktuur.pdf> (04.03.2013).
62. Seletuskiri kaubamärgiseaduse eelnõu juurde. 810 SE I. – Arvutivõrgus:
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain2&content_type=text/html&page=mgetdoc&itemid=011690003 (10.10.2012).
63. Seletuskiri äriseadustiku muutmise ja sellega seondult teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu juurde. 991 SE I. – Arvutivõrgus:
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain2&content_type=text/html&page=mgetdoc&itemid=062830012 (12.10.2012).
64. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute, 15.02.2011. – Arvutivõrgus:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf (26.03.2013).
65. Äriregistri teabesüsteem. Nimepäring. – Arvutivõrgus:
<https://ariregister.rik.ee/nimeparing.py?sess=1754847466868326137964858142074846748201811714911131177132796222&lang=est> (10.03.2013).
66. Üleminek tegevusalade klassifikaatorile EMTAK 2008. Statistikaamet. – Arvutivõrgus: <http://www.stat.ee/30843> (20.03.2013).

67. United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998. Report of the Appellate Body. World Trade Organization. 2 January 2002. - Arvutivõrgus: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_reports_e.htm (04.03.2013).
68. .ee domeenireeglid. – Arvutivõrgus: <http://eestiinternet.ee/et/domeenid/domeenireeglid/> (09.03.2013).

KASUTATUD ÕIGUSAKTID

Eesti siseriiklikud, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid

69. Advokatuuriseadus. – RT I, 21.12.2012, 4.
70. Asjaõigusseadus. – RT I, 23.04.2012, 2.
71. Autoriõiguse seadus. – RT I, 28.12.2011, 5.
72. Eesti Vabariigi põhiseadus. - RT I, 27.04.2011, 2.
73. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22.10.2008.a direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon). – ELT L 299, 8.11.2008, lk 25-33.
74. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. – RT II 1999, 22, 123.
75. Karistusseadustik. – RT I, 20.12.2012, 13.
76. Kaubamärgiseadus. - RT I, 28.12.2011, 4.
77. Konkurentsiseadus. – RT I, 27.06.2012, 11.
78. Kohtule dokumentide esitamise kord¹. Justiitsministri määrus. - RT I, 29.12.2012, 30.
79. Kohtu registriosakonna kodukord. Justiitsministri määrus. - RT I, 28.12.2012, 10.
80. Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine. Justiitsministri määrus. - RT I, 12.12.2012, 7.
81. Nõukogu 26.02.2009 määrus (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon). – ELT L 78, 24.03.2009, lk 1-42.
82. Patendivoliniku seadus. – RT I, 28.12.2011, 14.
83. Rahvusvahelise eraõiguse seadus. – RT I 2002, 35, 217.
84. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. - RT II 1994, 4, 19.
85. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus. - RT I, 28.12.2011, 46.
86. Tsiviilkohtumenetluse seadustik. – RT I, 21.12.2012, 18.
87. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. - RT I, 06.12.2010, 12.
88. Võlaõigusseadus. – RT I, 08.07.2011, 21.
89. Äriseadustik - RT I, 31.12.2010, 19.
90. Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni asutamise konventsioon. – RT II, 1993, 25, 55.

Välisriikide õigusaktid

91. Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act 2005. – Arvutivõrgus: <http://www.irishstatutebook.ie/2005/en/act/pub/0012/index.html> (22.03.2013).
92. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen. – Arvutivõrgus: <http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/> (26.03.2013).
93. Tavaramerkkilaki. – Arvutivõrgus: <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1964/19640007> (26.03.2013).
94. Toiminimilaki. – Arvutivõrgus: <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790128> (26.03.2013).
95. Закон О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. – Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190326 (12.12.2012).

KASUTATUD KOHTUPRAKTIKA

Eesti Vabariigi kohtulahendid

- 96. RKTk 3-2-1-35-97, 27.märts 1997.
- 97. RKTk 3-2-1-1-99, 7.jaanuar 1999.
- 98. RKTk 3-2-1-32-02, 25. märts 2002.
- 99. RKHK 3-3-1-58-02, 20.detsember 2002.
- 100. RKTk 3-2-1-168-04, 23. veebruar 2005.
- 101. RKTk 3-2-1-157-05, 2.veebruar 2006.
- 102. RKTk 3-2-1-4-06, 30.märts 2006.
- 103. RKTk 3-2-1-123-11, 7. detsember 2011.
- 104. RKTk 3-2-1-71-12, 6. juuni 2012
- 105. TlnRnK 2-07-13119, 11.mai 2007.
- 106. TlnRnK 2-06-13063, 26.oktoober 2007.
- 107. TlnRnK 2-05-1506, 26.märts 2010.
- 108. TlnRnK 2-09-19060, 26.jaanuar 2011.
- 109. TlnRnK 2-08-53043, 27.november 2012.
- 110. TlnRnK 1-13-18, 16.jaanuar 2013.
- 111. HMK 2-04-871, 28.detsember 2007.
- 112. HMK 2-09-66823, 21.juuni 2010.
- 113. HMK 2-11-40635/18, 19.aprill 2012.
- 114. HMK 2-12-4595/16, 22.mai 2012.

Euroopa Kohtu otsused

- 115. EKo C-10/89, 17.oktoober 1990, SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG, kohtujurist F.G.Jacobs ettepanek.
- 116. EKo C-342/97, 22.juuni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV.
- 117. EKo C-206/01, 12. november 2002, Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed.
- 118. EKo C-23/01, 21.november 2002, Robelco NV vs Robeco Groep NV.
- 119. EKo C-273/00, 12.detsember 2002, Ralf Sieckmann vs Deutsches Patent- und Markenamt..

120. EKo C-100/02, 7.jaanuar 2004, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. vs Putsch GmbH.
121. EKo C-228/03, 17. märts 2005, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy.
122. EKo T-279/03, 10.mai 2006, Galileo International Technology and Others vs Commission.
123. EKo C-49/02, 24.juuni 2004, Heidelberger Bauchemie GmbH vs Deutsches Patentamt.
124. EKo C-17/06, 11. september 2007, Céline SARL vs Céline SA.
125. EKo C-307/10, 19.juuni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys vs Registrar of Trade Marks.
126. EKo C-245/02, 16.november 2004, Anheuser-Busch, Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik.
127. EKo C-245/02, 16.november 2004, Anheuser-Busch, Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik, kohtujurist A.Tizzano ettepanek.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

128. TOAK otsus nr 512-o, 22.november 2005.
129. TOAK otsus nr 811-o, 31.juuli 2006.
130. TOAK otsus nr 872-o, 16.aprill 2007.
131. TOAK otsus nr 459-o, 7.mai 2008.
132. TOAK otsus nr 1179-o, 31.oktoober 2011.

KASUTATUD LÜHENDID

AdvS	advokatuuriseadus
AutÕS	autoriõiguse seadus
AÕS	asjaõigusseadus
EKo	Euroopa Kohtu otsus
HMK	Harju Maakohus
KaMS	kaubamärgiseadus
KarS	karistusseadustik
KonkS	konkurentsiseadus
OHIM	The Office of Harmonization for the Internal Market
PatVS	patendivoliniku seadus
PS	Eesti Vabariigi põhiseadus
REÕS	rahvusvahelise eraõiguse seadus
RKHK	Riigikohtu halduskolleegium
RKTK	Riigikohtu tsiviilkolleegium
TlnRnK	Tallinna Ringkonnakohus
TOAK	tööstusomandi apellatsioonikomisjon
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
TsMS	tsiviilkohtumenetluse seadustik
TsÜS	tsiviilseadustiku üldosa seadus
TõAS	tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus
VÕS	võlaõigusseadus
ÄS	äriseadustik

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

Mina _____ **Liisa Margus** _____
(*autori nimi*)
(sünnikuupäev: _____ **21.07.1989** _____)

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose
_ **ÄRINIME JA KAUBAMÄRGI SEOSD KAITSTAVA OBJEKTI, KAITSE**
SAAMISE NING ÕIGUSTE TEOSTAMISE KONTEKSTIS _____,
(*lõputöö pealkiri*)

mille juhendaja on _____ **Aleksei Kelli** _____,
(*juhendaja nimi*)

1.1. reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;

1.2. üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace'i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.

1. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Tallinnas, _**6.mail 2013.a.**_ (*kuupäev*)